

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

Le caractère du droit de marque et les importations parallèles

THESE

présentée à la Faculté de droit et des
sciences économiques pour obtenir le
grade de docteur en droit

par

ELISABETH BENER-WITTWER

1969

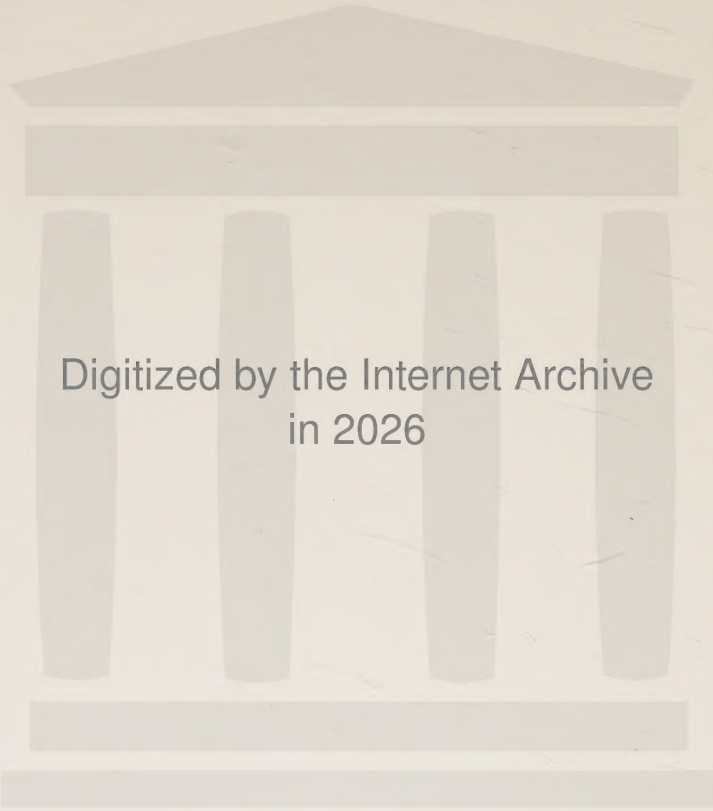


Editions Herbert Lang & Cie SA Berne

1970

Elisabeth Bener-Wittwer

Le caractère du droit
de marque et
les importations parallèles



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555027_0053

UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

Le caractère du droit de marque et les importations parallèles

THESE

présentée à la Faculté de droit et des
sciences économiques pour obtenir le
grade de docteur en droit

par

ELISABETH BENER-WITTWER



Editions Herbert Lang & Cie SA Berne
1970

Madame Elisabeth Bener-Wittwer est autorisée à imprimer sa thèse de doctorat en droit "Le caractère du droit de marque et les importations parallèles". Elle assume seule la responsabilité des opinions énoncées.

Neuchâtel, 5 décembre 1969

Le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques François Clerc



© Herbert Lang & Cie SA Berne, 1970. Tous droits réservés.

Réimpression ou reproduction interdite par n'importe quel procédé, notamment par microfilm, xérographie, microfiche, microcarte, offset, etc.

Impression: Lang Druck SA, Liebefeld/Berne (Suisse)

A MES PARENTS

TABLE DES MATIERES

Chapitre premier

GENERALITES	9
§ 1. La définition de la marque en droit suisse	9
§ 2. L'indication de provenance, seule fonction juridique de la marque	9
§ 3. La pluralité de fonctions équivalentes	10
§ 4. La marque comme moyen de distinction (identification ou individualisation)	11

Chapitre II

LA PLACE DU DROIT DE MARQUE DANS L'ORDRE JURIDIQUE	13
§ 1. Introduction	13
§ 2. Le droit de marque, produit d'un équilibre d'intérêts	13
§ 3. L'analogie du droit de marque avec le droit des choses	14
§ 4. Le droit de marque dans le système de la libre concurrence possible	15
§ 5. Conciliation des deux aspects du droit de marque	15

Chapitre III

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE MARQUE	17
§ 1. Le principe de la vérité	17
§ 2. Le principe de la spécialité	18
§ 3. L'usage obligatoire	18

Chapitre IV

LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LMF PAR VOIE LEGISLATIVE ET LES COMPLEMENTS RESULTANT DE LA JURISPRUDENCE	19
§ 1. La marque collective	19
§ 2. Le transfert partiel de la marque	19
§ 3. La marque de "concern"	20
§ 4. La marque de la société holding industrielle	22
§ 5. La licence	22
§ 6. Bilan de l'évolution de lege lata	23

Chapitre V

LES PROPOSITIONS RECENTES DE LA DOCTRINE	25
§ 1. La marque de service	25
§ 2. L'enregistrement obligatoire	25
§ 3. Le caractère incontestable de la marque	26
§ 4. L'abandon de l'exigence d'une activité industrielle ou commerciale	26
§ 5. Le caractère territorial du droit de marque	27
§ 6. La cession libre et ses conséquences en matière de licences	28
§ 7. La marque de haute renommée	29
§ 8. La marque, bien immatériel complexe autonome de l'entreprise	30

Chapitre VI

L'EFFET DE PUBLICITE DE LEGE LATA	33
§ 1. L'attribution du droit absolu selon des critères autres que l'indication de provenance	33
§ 2. Examen des causes ayant motivé des interprétations et des propositions nouvelles	33
§ 3. La marque, point de repère indispensable de toute publicité	34
§ 4. Le développement de la publicité, source des interprétations et des nouvelles propositions à l'étude	35
§ 5. Propagande informative et propagande suggestive	36
§ 6. L'effet de publicité n'est pas susceptible en soi de protection de lege lata	37

Chapitre VII

NI LA FONCTION DE GARANTIE DE QUALITE NI L'EFFET DE PUBLICITE NE SONT DES CRITERES VALABLES POUR REMPLACER L'INDICATION DE PROVENANCE	39
§ 1. Introduction	39
§ 2. L'intérêt de l'ayant droit opposé à celui de l'acheteur	39
§ 3. L'intérêt de la collectivité	40
§ 4. La force attractive de la marque se fonde sur un élément étranger à cette dernière	40
§ 5. La nature foncièrement subjective de la notion de qualité	41
§ 6. Une relation est-elle possible entre la qualité du bien ou l'attraction du signe et l'attribution du droit ?	41
§ 7. L'unicité, caractéristique nécessaire et suffisante pour l'attribution	42

du droit

- § 8. Le critère de l'indication de provenance suffit-il pour l'attribution du droit ?

42

Chapitre VIII

LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D'IMPORTATIONS PARALLELES A LA LUMIERE DES PROPOSITIONS DE LA DOCTRINE

45

- § 1. Bref aperçu de la jurisprudence suisse et étrangère 45
- . Suisse 45
 - . Allemagne 46
 - . Pays-Bas 46
 - . Italie et Autriche 46
 - . Belgique 46
 - . Suède 46
 - . Etats-Unis d'Amérique 47
- § 2. La distribution internationale des produits 47
- § 3. L'étendue du principe de la territorialité 48
- § 4. Les autres arguments formulés contre la licéité des importations parallèles 50
- § 5. Autres arguments plaçant en faveur de la licéité des importations parallèles 53

Chapitre IX

EXAMEN CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE SUISSE DE LEGE LATA 55

- § 1. La disposition du droit de marque applicable aux importations parallèles 55
- § 2. Le Tribunal fédéral a-t-il méconnu le caractère du droit de marque ? 55
- § 3. Qui est, en fait et en droit, titulaire d'un droit de marque en Suisse ? 56
- a) Le rôle de l'usage 56
 - b) L'acquisition du droit par un ressortissant étranger 56
- § 4. Examen des arrêts Saba et Philips à la lumière de nos conclusions 57
- § 5. Bilan de lege lata 59

Chapitre X

PROPOSITIONS DE LEGE FERANDA	61
§ 1. Généralités	61
§ 2. L'usage représente un critère d'attribution entaché d'insécurité	61
§ 3. L'enregistrement obligatoire constitutif de droit	62
§ 4. L'enregistrement obligatoire comparé à la situation dans d'autres droits immatériels	65
§ 5. Le droit positif d'usage (droit incontestable ou incontestabilité)	66
§ 6. Résumé	66

Chapitre XI

CONSEQUENCES DE LA POSITION ADOPTEE DE LEGE FERANDA	69
A. CONSEQUENCES TOUCHANT LES PROPOSITIONS DE LA DOCTRINE	69
§ 1. La marque de service	69
§ 2. La qualification de l'inventeur individuel à déposer une marque	69
§ 3. La territorialité	71
§ 4. La cession libre et ses conséquences en matière de licences	71
§ 5. La marque de haute renommée	72
B. CONSEQUENCES EN MATIERE D'IMPORTATIONS PARALLELES	72

ANNEXE

JURISPRUDENCE EN MATIERE D'IMPORTATIONS PARALLELES	77
§ 1. Introduction	77
§ 2. La jurisprudence suisse	77
§ 3. La jurisprudence étrangère	83
3.1 République fédérale allemande	83
3.2 Pays-Bas	89
3.3 Italie	93
3.4 Autriche	94
3.5 Belgique	95
3.6 Suède	95
3.7 Etats-Unis d'Amérique	96
3.8 Commission de la CEE	100

ABREVIATIONS	101
BIBLIOGRAPHIE	103
NOTES	115

* * *

INTRODUCTION

(Exposition du problème et plan)

Après la deuxième guerre mondiale l'essor économique a engendré un grand nombre de problèmes juridiques nouveaux. Les lois en vigueur se sont révélées insuffisantes pour résoudre certains d'entre eux. Il en est par exemple ainsi des conséquences résultant de ce qu'on a l'habitude d'appeler les "importations parallèles": rappelons qu'on parle d' "importations parallèles" lorsque, à côté des produits mis en vente par la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée dans un pays déterminé, des produits désignés par la même marque mais dont l'importation et la vente n'ont pas été autorisées par l'entreprise titulaire de la marque sont vendus sur le marché intérieur.

La libre circulation des biens dans un rayon territorial dépassant les frontières étatiques semble être la conséquence logique de la création de communautés économiques. Elle concourt à la réalisation du postulat économique selon lequel il faut offrir aux acheteurs le plus grand nombre de produits possible au prix le plus intéressant. A cette thèse économique s'oppose l'exigence juridique que les droits acquis de l'entreprise doivent être sauvegardés et qu'une concurrence loyale doit être respectée.

La manière de poser le problème explique pourquoi nous avons estimé nécessaire de faire d'abord un inventaire ne tenant pas seulement compte de l'état actuel du droit, mais englobant aussi les vœux émis par la doctrine, afin de chercher ensuite une solution équitable en recourant aux conceptions établies aussi bien qu'aux propositions nouvelles. Nous avons également jugé indispensable d'examiner brièvement en quoi le droit de marque se distingue des autres droits immatériels, étant donné que les discussions engagées au sujet des importations parallèles laissent parfois entendre qu'on ne saurait avoir recours dans le domaine de la marque à certains principes qui sont valables dans les autres domaines du droit immatériel.

D'importantes raisons nous ayant paru s'opposer à un choix entre le critère fondé sur l'attrait publicitaire et celui basé sur l'indication de provenance, - le premier étant proposé avec insistance par la doctrine récente tandis que le second est retenu dans des nombreuses décisions -, nous avons étendu notre examen à une proposition qui, à notre connaissance, n'a pas été mentionnée dans les discussions relatives aux importations parallèles mais qui a acquis en revanche force de loi dans plusieurs Etats.

Nous avons pensé faire oeuvre utile en considérant la jurisprudence et la doctrine de quelques Etats européens dont l'économie, comme celle de la Suisse, est régie par les principes du libéralisme. La manière d'aborder le problème aux Etats-Unis nous a paru intéressante, car elle relève d'un pragmatisme qui fait une large part aux considérations d'équité.

En revanche nous avons estimé que l'examen des aspects du droit cartellaire, dont l'importance croissante n'est pas à démontrer, dépassait le cadre de ce travail; aussi nous sommes-nous borné à quelques remarques sommaires.

Enfin il convient de préciser que la partie de loin la plus importante de notre recherche remonte aux années 1964/65 et que la rédaction a dû être interrompue pour diverses raisons. Au moment où nous avons été à même de reprendre notre travail, plusieurs publications, en langue allemande notamment, venaient de paraître ou étaient sous presse. Il ne nous a ainsi malheureusement pas toujours été possible d'en tenir compte. Nous espérons cependant que notre étude rendra quelques services aux lecteurs et avant tout à ceux de langue française.

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Dans ce chapitre introductif nous nous proposons de brosser un tableau général de la situation actuelle du droit de marque par rapport à l'objet de la protection juridique. Les thèses opposées relatives à la fonction de la marque feront l'objet de considérations plus détaillées dans les chapitres qui suivent.

§ 1. La définition de la marque en droit suisse

Le législateur suisse a laissé à la jurisprudence et à la doctrine le soin de définir la marque. Dans l'article premier de la loi en vigueur, il s'est borné à indiquer le champ qu'elle doit couvrir:

"Sont considérées comme marques de fabrique et de commerce:

- 1) les raisons de commerce (1);
- 2) les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels ou agricoles ou sur leur emballage à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance."

Les législations étrangères ont adopté un critère analogue; les plus récentes ne retiennent que le critère tiré de la distinction des produits (2).

Certains des éléments sur lesquels repose en Suisse la conception de la marque n'occupent, dans le cadre de ce travail, qu'une place très modeste. C'est le cas par exemple des exigences visant les modalités de l'usage, dont découlent certaines autres exigences portant sur le signe lui-même. Pour l'ensemble de ces problèmes, nous renvoyons à la doctrine (3).

En ce qui concerne l'objet du droit de marque, trois tendances principales se font jour actuellement dans la doctrine et dans la jurisprudence suisse et étrangère. Nous les énumérons dans un ordre qui ne prétend nullement être hiérarchique.

§ 2. L'indication de provenance, seule fonction juridique de la marque

L'opinion selon laquelle l'indication de provenance est la seule fonction juridique de la marque a constamment été défendue dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (4). Celui-ci a exposé dans les considérants d'un arrêt relativement récent (5) les raisons qui l'engagent à s'en tenir à cette conception.

En substance, il tire son argumentation de la considération du but visé par la législation spéciale en la matière, puis il examine si, compte tenu des

modifications apportées à la loi, la conclusion à laquelle il aboutit garde sa valeur.

Si la protection de la marque est limitée à son emploi en tant que moyen permettant, par la distinction des produits, de remonter à l'entreprise originelle (fabrique ou commerce), une atteinte est portée au droit dans la mesure seulement où le public acheteur est induit en erreur sur la provenance des biens désignés. Dans ce cadre-là on prendra en considération des erreurs affectant d'autres caractéristiques du produit. En revanche, s'il n'y a pas d'atteinte dans le sens indiqué ci-dessus, l'ordre juridique ne reconnaît pas d'autres intérêts que le titulaire du droit de marque pourrait désirer faire valoir.

Les décisions résumées dans l'annexe au présent travail (6) montrent qu'une opinion semblable a été défendue par plusieurs instances judiciaires étrangères.

Abstraction faite en doctrine de la théorie des droits de la personnalité (soutenue entre autres auteurs par Kohler (7)), Sandreuter (8) donne en Suisse la prééminence à la fonction d'indication de provenance. Son opinion se fonde sur la considération que la marque fait partie des biens accessoires de l'entreprise.

Pour Matter (9), l'attitude consistant à voir dans l'indication de provenance la fonction nécessaire et suffisante de la marque se justifie aussi bien en droit qu'en pratique.

Dans la doctrine suisse plus récente, Spoendlin (10) fait sien le raisonnement du Tribunal fédéral, avec toutefois la réserve que le droit doit protéger également l'attente du déposant de la marque à être reconnu comme tel. La marque doit permettre au titulaire du droit de se faire connaître ou d'être reconnu et distingué de ses concurrents.

Parmi les auteurs qui défendent une opinion analogue on trouve en Suisse Schilling; en République fédérale allemande Pinzger, Tetzner, Reimer et Beier; en France, Pouillet; en Italie, Vanzetti; aux Etats-Unis, Vanderburgh (11).

§ 3. La pluralité de fonctions équivalentes

La considération de l'évolution économique est le fondement majeur de la théorie qui élève plusieurs fonctions au même rang et revendique pour toutes indistinctement la protection juridique (12).

Après avoir soulevé ce problème sous la forme d'une question dans une étude parue en 1958 (13), David le résout par l'affirmative dans la deuxième édition (14) de son commentaire sur le droit des marques. Des divergences existant entre les diverses rédactions équivalentes du texte légal (15), l'auteur tire la conclusion que l'ordre juridique ne s'oppose nullement à ce que la distinction soit opérée non par rapport à l'entreprise productrice, mais selon d'autres caractéristiques inhérentes au produit désigné par la marque (16).

Du moment qu'aucune raison impérative n'interdit de tenir compte de ces caractéristiques, leur admission en droit est justifiée, pour autant que la situation économique actuelle souligne leur importance. Tel est le cas notamment de la qualité (17): la garantie de qualité représente, comme la provenance, un critère valable pour l'attribution d'un droit de marque.

Pointet (18), partant de la même conception, avait proposé de formuler comme suit l'article premier de la loi révisée dans sa deuxième partie: "... à l'effet de les distinguer, d'en constater la provenance ou d'en garantir la qualité".

Matter (19) n'a pas manqué de relever l'importance économique de la garantie de qualité, mais il n'a pas franchi le pas de sa reconnaissance légale.

Ce pas n'a pas été fait non plus par le Tribunal fédéral (20) qui, bien au contraire, a déclaré en toutes occasions qu'on ne saurait voir dans la garantie de la qualité une fonction juridique de la marque; mais il ne se laisse pas moins guider par des considérations de qualité lorsqu'il tient compte de la possibilité d'induire le public en erreur par telle ou telle transaction ayant pour objet une marque.

En revanche, la Cour fédérale allemande semble avoir procédé à cette reconnaissance dans un arrêt récent (21). Si tel est bien le cas, elle n'aurait en somme fait que se rallier à une partie de la doctrine (22).

La critique des fonctions traditionnelles présentée par Schluep dans son récent ouvrage (23) est intéressante à plus d'un égard. Il convient cependant de souligner la distinction qu'il propose entre "fonction de base" (Grundfunktion) et "effets dérivés" (abgeleitete Wirkungen). L'auteur n'admet comme fonctions fondamentales que la distinction et la publicité.

Pour Callmann en revanche (24), la nature complexe de l'instrument d'identification et l'importance économique qu'il a acquise rendent nécessaire une protection dont l'ampleur fait apparaître comme pratiquement dépassé le stade de la reconnaissance de plusieurs fonctions équivalentes (25). L'on rejoint ainsi l'opinion des auteurs qui voient dans la marque un moyen de distinction.

§ 4. La marque comme moyen de distinction (identification ou individualisation)

La marque doit constituer avant tout un instrument permettant d'identifier les biens sur lesquels elle est apposée. Cette exigence, défendue déjà par Oster-tag (26), se retrouve dans un important courant de la doctrine aussi bien suisse qu'étrangère (27). Précisons toutefois qu'il ne s'agit plus désormais de reconnaître à l'individualisation une place parmi d'autres fonctions équivalentes, mais bien plutôt de ramener à elle ces dernières (28).

Pour Troller (29) (qui, de même que David, était à l'origine parti d'un

argument de texte), il ne saurait faire de doute que l'alternative (30) prévue dans le texte français a sa raison d'être.

Puisque le signe ne permet d'identifier une entreprise déterminée (c'est-à-dire d'indiquer que les produits proviennent bien d'elle) que s'il est distinctif (31), l'indication de provenance n'est qu'une conséquence - même pas nécessaire (32) - de la fonction de distinction.

Il ne fait pas de doute qu'avec l'évolution économique le rôle essentiel de la marque est actuellement de mettre en évidence le caractère individuel (33) de la marchandise, dont l'acheteur ignore généralement la provenance ou ne s'en soucie guère.

Cette opinion est défendue en République fédérale allemande, avec des arguments analogues, par Baumbach-Hefermehl et par Kunz dans son récent ouvrage; en France par Roubier et Saint-Gal; en Italie par Franceschelli et Ascarelli (34).

Elle rejoint par l'ampleur de sa revendication la thèse soutenue par Schluep (35), mais se distingue de cette dernière en ce qu'elle ne la considère pas seulement comme un postulat à réaliser de lege ferenda, mais plutôt comme découlant de l'interprétation de la lex lata.

Cette appréciation n'apparaît pas de prime abord comme incompatible avec le droit en vigueur; aussi la reprendrons-nous dans le cadre de l'étude de la question (36), s'il s'avère nécessaire ou opportun de substituer au critère de l'indication de provenance, ou d'introduire parallèlement à celui-ci, un autre critère non encore défini (37).

CHAPITRE II

LA PLACE DU DROIT DE MARQUE DANS L'ORDRE JURIDIQUE

§ 1. Introduction

Nous nous rallions à l'opinion pragmatique selon laquelle le problème juridique posé ne consiste pas à rechercher dans les créations de l'esprit une nature secrète, pour en tirer une réglementation qui en découlerait implicitement, mais plutôt à analyser des états de fait dans un but d'ordre (1). Néanmoins nous pensons qu'il importe de préciser d'emblée les bases sur lesquelles nous étayons le point de vue que nous défendons dans ce travail.

Dans la plupart des domaines juridiques, le législateur prend acte d'états de fait donnés, antérieurs à l'ordre juridique, pour régler les rapports découlant du fait que plusieurs sujets se disputent un même objet ou une même prestation (2). Même si l'on s'en tient à l'opinion soutenue dans la doctrine française par Ripert (3), on constate qu'il en va autrement dans le domaine de la propriété industrielle (4).

Cette différence tient à ce que les intérêts de plusieurs personnes ou groupements se concentrent sur un "quid" par rapport auquel non seulement l'étendue (5) des droits mais encore la détermination des conditions d'existence (6) sont l'oeuvre du législateur.

§ 2. Le droit de marque, produit d'un équilibre d'intérêts

Si l'on s'appuie sur les considérations exposées ci-dessus, on conviendra que les juristes doivent se soumettre à la nécessité de s'occuper de l'essence de l'oeuvre de l'esprit ou du signe distinctif, de sa naissance et de son usage ainsi que de son destin ultérieur (7).

Il est vrai qu'une partie de la doctrine envisage la marque comme étant aussi un bien existant antérieurement à l'intervention du législateur (8). Dans le cadre de la législation suisse, la preuve en serait fournie par le fait que des signes qui, à l'origine, relèvent du domaine public (9) peuvent devenir des marques valables et sont réservés comme telles exclusivement au premier usager (10). Dans la mesure où cette opinion s'appuie sur l'état de choses existant avant l'intervention du législateur (11), elle n'est pas concluante, puisque la réglementation juridique peut avoir - et ici a précisément - pour but de déterminer la naissance et l'exercice du droit en tenant compte non seulement du principal intéressé, mais également des intérêts d'autres groupes de personnes (12). En outre ces auteurs eux-mêmes admettent que c'est seulement en vertu de l'ordre juridique que le bien en question continue de subsister dans toute son étendue (13). De lege lata, cette thèse est acceptable uniquement

dans la mesure où l'on admet qu'un droit peut valablement être acquis par l'usage, condition remplie actuellement en droit suisse. Toutefois nous sommes d'avis que l'exemple cité constitue une exception et ne saurait être généralisé. En outre l'évolution qui d'un signe libre conduit à une marque valable ne peut s'opérer que si les acheteurs ont pris l'habitude de voir dans ce signe la référence à un produit fabriqué ou vendu par une personne déterminée (14). En pratique, cette évolution n'est admise que pour autant que le mot dont il s'agit n'est pas indispensable au langage (15).

On saisit mieux ce problème dans le cadre de la propriété industrielle en général. En effet, l'ordre juridique accorde dans ce domaine à celui qu'il est prêt à admettre comme titulaire d'un droit absolu une utilisation exclusive (16) sur certaines créations de l'esprit ou sur certains signes distinctifs (17) lorsque l'intérêt de la collectivité (18) se trouve mieux sauvegardé par l'attribution de ce droit. Cette réglementation tient généralement compte (19) du fait que le bien, originairement réservé à l'usage d'un seul, servira après un laps de temps déterminé (20) à encourager le progrès économique et culturel (21) de la collectivité. Pour décider s'il est opportun d'attribuer un tel droit, le législateur tient compte des intérêts (22) en cause (23) par rapport à un bien déterminé. En matière de propriété industrielle et plus spécialement de signes distinctifs, on en dénombre généralement trois (24): l'intérêt de chacune des parties directement impliquées dans le rapport d'échange de marchandise et, dominant ces intérêts, l'intérêt de la collectivité, lequel englobe les deux premiers mais ne s'épuise pas en eux (25).

A notre avis, on touche là véritablement le fond du problème, et le fait qu'un seul des intérêts en jeu ait été élevé au rang de droit subjectif ne doit pas le faire oublier (26).

§ 3. L'analogie du droit des marques avec le droit des choses

L'intégration dans un système de liberté générale (27) de l'interdiction erga omnes (28), qui revêt un caractère exceptionnel (29), n'est concevable qu'à la condition d'intervenir par rapport à un bien objectivement déterminé (30). En fait, l'ordre juridique est loin de conférer une protection aussi étendue à toute création de l'esprit ou tout signe distinctif d'un produit (31).

L'intérêt du sujet de droit consiste à réaliser un profit (32), but qui ne peut être atteint que si l'ordre juridique réserve au sujet un droit absolu (33) sur un bien extérieur.

L'analogie d'un tel pouvoir avec le droit de propriété (34) est d'autant plus manifeste que l'attribution d'un droit de marque ne présuppose aucune création de l'esprit (35) et que le droit lui-même n'est soumis à aucune limitation dans le temps (36).

Telles sont probablement les raisons pour lesquelles la doctrine plus

ancienne donnait la prééminence aux conséquences découlant de l'apparement du droit de marque avec le droit sur les choses (37).

§ 4. Le droit de marque dans le système de la libre concurrence possible

L'intégration du droit de marque dans le système de la concurrence (38) tel qu'il avait été voulu par le législateur (39) a plus récemment été de nouveau soutenue, tout au moins par une partie de la doctrine (40), bien que des tendances diamétralement opposées se manifestent également (41).

On mesure pleinement le lien d'interdépendance existant entre les notions de marque et de concurrence si l'on admet que la concurrence répondant à certains critères d'ordre est un bien digne lui-même de la protection juridique (42). Cette attitude se justifie par le fait que la marque, tout en trouvant dans ce système de concurrence son fondement et ses limites (43), concourt à la réalisation de celui-ci.

En effet, même si l'on s'en tient à la notion réaliste de la "concurrence possible" (44), on ne saurait pourtant se dissimuler que l'adoption d'une législation spéciale sur les marques constitue un certain empiètement (45) sur un tel système, et cela précisément dans la mesure où il n'a pas pour but de protéger des situations acquises (46).

A défaut d'une concurrence libre, l'intérêt de la collectivité se porte sur une concurrence loyale, pour le maintien de laquelle l'usage de marques est estimé utile et nécessaire (47) à condition que l'étendue du monopole qu'elles confèrent soit exactement délimitée. Sous cet angle, la réglementation doit s'étendre aux conditions de la naissance et de l'exercice du droit (48), l'inobservation de ces conditions entraînant la déchéance du droit.

En particulier l'acte d'appropriation d'un signe quelconque (49) ne suffit pas pour que prenne valablement naissance un droit absolu; encore faut-il que cette appropriation intervienne conformément aux normes établies par le législateur (50). Alors seulement l'ordre juridique pourra sanctionner l'état de fait en excluant de l'usage tout tiers (51).

On constate donc que l'attribution d'un droit exclusif sur la marque - qui en soi n'apporte rien de nouveau à la collectivité (52) - tire sa justification surtout du caractère d'instrument de concurrence (53) qu'elle revêt. C'est une fonction régulatrice qui lui revient.

§ 5. Conciliation des deux aspects du droit de marque

Le signe distinctif ne présente d'intérêt pour le titulaire du droit et ne peut remplir sa mission régulatrice que dans la mesure où les intéressés lui attribuent la même signification (54). Le titulaire de la marque s'efforce

d'augmenter ses ventes, tandis que les acheteurs désirent se procurer un bien ou un produit sans avoir à souffrir d'erreurs (55) de tous genres. Pour les deux parties la marque représente un point de repère indispensable (56).

Nous avons déjà dit que l'intérêt des acheteurs est partie intégrante de l'intérêt de la collectivité (57) mais qu'il n'en représente qu'un aspect. Cette notion s'étend au maintien de la libre concurrence possible par la sauvegarde de principes d'ordre et de police (58). S'ils peuvent apparaître contradictoires, les différents intérêts sont en réalité largement complémentaires (59). C'est seulement pour autant que le public acheteur porte son choix sur les produits du titulaire du droit (60) que celui-ci se voit attribuer la prestation spécifique (61). La liberté de concurrence (62) est sauvegardée dans la mesure où les droits reconnus à l'un des concurrents n'excluent pas les autres d'une activité économique dans la même branche (63). L'attachement de l'acheteur aux produits désignés par des marques ne dure qu'aussi longtemps que ces produits lui donnent satisfaction (64).

Il n'est pas contesté que dans certaines situations les intérêts d'une personne, ou du groupe auquel cette personne appartient, puissent se trouver opposés à ceux d'autres personnes ou d'autres groupes (65). La solution de tels conflits nous semble être facilitée par l'application de certains principes fondamentaux qui régissent cette branche du droit.

CHAPITRE III

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE MARQUE

§ 1. Le principe de la vérité (1)

Il n'est pas étonnant que le lecteur non averti éprouve quelque difficulté à déceler le contenu et la portée de ce principe en droit suisse. La formulation du texte légal n'en facilite pas l'étude (2).

D'abord, et contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de supposer, ce principe n'exige pas que la marque donne en tout état de cause des renseignements vrais au sujet des objets sur lesquels elle est apposée: le signe de fantaisie constitue la règle (3).

Toutefois, les difficultés inhérentes au choix d'un nouveau signe de fantaisie, de même que des considérations touchant à la technique de vente, font souvent apparaître comme opportun le choix d'une marque qui suggère ou rappelle l'article qu'elle est destinée à désigner (4).

Il est licite de recourir à de telles dénominations à condition de respecter une double limite: d'abord restent réservés les mots du domaine public (5); ensuite aucune idée ou association d'idées ne doit être évoquée qui ne trouve pas une correspondance dans le produit (6).

Cette dernière exigence (7) n'est qu'un aspect - le plus évident - du principe de la vérité. Sous sa forme générale, et appliqué indistinctement à tous les signes, ce principe entraîne la nécessité absolue pour toute marque de répondre en fait à l'idée ou à l'association d'idées qu'elle suscite. C'est à cette condition uniquement que le signe distinctif protégé ne trahit pas le but en vue duquel un droit absolu est accordé à une seule personne à l'exclusion de tout tiers.

Autant que l'usage obligatoire, le principe de la vérité découle directement de la thèse que nous défendons dans ce travail, à savoir que nous sommes convenus de voir dans la marque un instrument régulateur de la concurrence (8).

A notre avis, l'importance de ce principe justifie pleinement la proposition (faite en vue de la révision totale de la LMF (9)) d'introduire dans le texte révisé, à côté des signes contraires à la "législation fédérale et aux traités internationaux" ainsi qu'aux "bonnes mœurs" (10), la catégorie des signes déceptifs (11).

Actuellement, la théorie et la pratique rangent les marques trompeuses parmi les marques contraires aux bonnes mœurs. Bien que cette manière de voir ne saurait être jugée fautive, elle a le désavantage de laisser subsister une insécurité, comme cela a été relevé au début de ce paragraphe, et même d'inciter à penser que tout signe doit se voir accorder protection pourvu qu'il ne soit ni immoral ni scandaleux.

§ 2. Le principe de la spécialité (12)

En pratique, c'est à ce principe qu'on se réfère le plus souvent dans les différends qui opposent deux concurrents (13). Du point de vue théorique il ne constitue à notre avis qu'un cas d'application du principe de la vérité et, comme ce dernier, il est opérant dans le cadre de l'usage obligatoire.

En effet, l'observation de l'exigence formulée sous ce titre présuppose nécessairement le concours du destinataire (l'acheteur) (14) et n'a d'intérêt juridiquement que dans le cadre d'une comparaison réelle.

La question de savoir si le principe de la spécialité est respecté ne dépend pas de la seule volonté du déposant du signe; l'individualisation du produit marqué n'intervient que si l'acheteur est en mesure de distinguer le signe en question de ceux apposés sur des produits semblables ou équivalents.

Cette condition va de soi, si l'on se rappelle que le suum cuique tribuere doit, de même que dans les autres domaines du droit, intervenir par rapport au titulaire du droit subjectif (15).

§ 3. L'usage obligatoire (16)

C'est par son apparition effective dans les rapports économiques que la marque répond à sa vocation d'instrument de concurrence. D'une part le titulaire du droit ne peut tirer profit de son usage exclusif que dans ses activités avec des tiers; d'autre part l'abstention d'usage imposée aux tiers, pris dans leur individualité (concurrents) et dans leur ensemble (collectivité) n'a de raison d'être que si le signe remplit réellement sa mission d'ordre dans les rapports commerciaux (17).

Si des voix se sont fait entendre autrefois (18) en faveur de l'admission de signes défensifs, l'opinion que la protection de la marque est de la compétence du juge (19) semble aujourd'hui définitivement acquise. Dans le cadre des travaux préliminaires en vue de la revision totale de la LMF, aucune voix ne s'est élevée jusqu'à présent pour demander l'abolition de ce principe (20).

Le répit de trois années accordé par la loi au titulaire d'une marque trouve sa justification dans des raisons d'ordre pratique (21). De par ses engagements internationaux la Suisse est en outre obligée de tenir compte des motifs d'empêchement que pourraient faire valoir les bénéficiaires de la CP (art. 5 C al. 1). Etant donné qu'on ne serait pas fondé à désavantager les ressortissants suisses à cet égard, on admet que ce délai peut exceptionnellement être plus long.

La loi ne prescrit pas l'intensité de l'usage. Celle-ci dépend des particularités de l'espèce. Tandis que l'usage visant uniquement à éviter la déchéance (22) du droit ne saurait suffire, un usage modeste n'est pas nécessairement l'indice d'un manque d'intérêt réel et actuel à l'égard de la marque (23).

CHAPITRE IV

LES MODIFICATIONS APPORTEES A LA LMF PAR VOIE LEGISLATIVE ET LES COMPLEMENTS RESULTANT DE LA JURISPRUDENCE

Les auteurs qui se prononcent en faveur de l'interprétation extensive des dispositions en vigueur ou de la promulgation de normes qui se fonderaient sur d'autres critères pour décider de l'attribution d'un droit de marque, avancent comme un de leurs arguments principaux que la notion de l'indication de provenance a été par trop diluée. Ils affirment que cet état de choses résulte des modifications législatives et des compléments apportés par la jurisprudence (1), et que l'on ne saurait par conséquent se borner plus longtemps à une notion aussi désuète pour déterminer qui est le bénéficiaire d'un droit de marque (2).

Les modifications visées sont résumées brièvement ci-après.

§ 1. La marque collective (3)

Dans le texte de la première loi suisse sur les marques (4), seules les personnes physiques ou morales individuelles exerçant un commerce ou une industrie étaient admises à déposer une marque.

Lors de la revision totale qui aboutit à la loi actuelle de 1890, le Conseil fédéral, dans son Message de 1886, releva que l'on n'avait jusqu'alors pas donné suite à la requête de collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants désireuses de faire enregistrer un signe à l'intention de leurs membres, et qu'une telle requête (5) n'était pas moins fondée que celle visant la protection des indications de provenance, qui faisait l'objet du Message.

Selon l'alinéa 3 ajouté alors à l'article 7 de la loi, les collectivités mentionnées étaient admises à déposer des marques destinées à distinguer les marchandises de leurs membres.

Ce texte n'était cependant pas de nature à dissiper toutes les incertitudes liées à l'attribution de droits aux collectivités d'industriels, de producteurs ou de commerçants (6). En outre, la nécessité d'adapter la LMF à l'article 7 bis, adopté lors de la revision de la CP à Washington en 1911, amena le législateur à consacrer, par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1928 (7), un article distinct (8) à la marque collective.

L'indépendance totale de la marque collective par rapport à la marque individuelle était ainsi affirmée (9).

§ 2. Le transfert partiel de la marque (10)

Une évolution analogue à celle de l'art. 7 LMF peut être constatée pour

l'article 11 LMF. Dans sa teneur primitive, ce dernier consacrait une connexité absolue entre la marque et l'entreprise du titulaire du droit.

Par arrêté fédéral du 22 juin 1939, le législateur apporta à l'art. 11 une double modification (11). L'adjonction d'une deuxième phrase à alinéa 1 confirma l'abandon de l'opinion selon laquelle tout partage territorial de la marque devait être considéré comme incompatible avec les principes régissant le droit des marques. En introduisant cet allègement, le législateur suisse adaptait en même temps le droit interne aux engagements contractuels de nature internationale, puisque l'art. 6 quater CP (12), introduit par la Conférence diplomatique de Londres en 1934, avait affirmé l'indépendance territoriale des différents droits de marque pouvant prendre naissance dans chacun des Etats signataires.

Par l'adjonction d'un second alinéa à l'art. 11, le transfert de la marque pour une partie seulement des produits figurant au registre (et pour lesquels la marque est utilisée) a été déclaré licite (13), à condition toutefois de transférer en même temps le ou les éléments essentiels à la production des marchandises pour lesquelles le signe est cédé (14). En outre, les produits fabriqués ou mis en vente sous la marque par le cessionnaire doivent être totalement différents de ceux pour lesquels le cédant continue d'avoir un droit exclusif.

En l'espèce, il s'agissait d'adapter la LMF à l'art. 9ter al. 1 de l'Arrangement de Madrid, tel qu'il avait été modifié lors de la Conférence diplomatique de Londres en 1934.

Les deux sortes de transfert sont soumises à la censure du public. Lorsque se réalise le danger que les destinataires de la marque soient trompés, le transfert partiel est considéré comme n'ayant pas valablement eu lieu.

§ 3. La marque de "concern" (15)

Dans le cas de la marque de "concern", le stade préparatoire à l'introduction de la nouvelle disposition légale est constitué par la reconnaissance de la cession de la marque sans transfert simultané de l'entreprise. La jurisprudence (16) avait déclaré en effet que cette opération devait être considérée comme licite lorsque, tout en étant juridiquement distincts, cédant et cessionnaire se trouvent dans un rapport étroit de nature économique et que le public ne risque pas d'être trompé.

Cette interprétation du droit interne est antérieure à l'introduction, par la Conférence diplomatique de Londres en 1934, d'un nouvel alinéa 3 dans l'art. 5 CP (17). L'adoption de cette disposition entraîna toutefois l'adaptation formelle de la loi suisse par la promulgation de l'art. 6 bis.

Sur le plan interne, la réglementation est plus souple que sur le plan international. Elle fait notamment abstraction de la notion juridique de co-

propriété et se contente d'un lien économique (18). En outre, chaque membre du "concern" est tenu de tolérer non seulement l'usage simultané de la marque par les autres membres, mais encore l'enregistrement en leur nom.

L'unité de vues n'existe pas dans la doctrine suisse quant à l'étendue des droits reconnus aux divers membres du "concern" qui, aux termes de l'art. 6 bis LMF, ont la faculté de se servir du même signe distinctif.

Pour Troller (19), la dite disposition vise uniquement à empêcher des tiers de se prévaloir du fait que plusieurs sociétés utilisent la même marque pour dénier à celle-ci son caractère distinctif.

La critique de cet auteur ne nous convainc pas, dans la mesure où il déclare que la liaison de "concern" peut se limiter à une pure communauté d'intérêts laissant subsister le caractère économique et juridique individuel des différents membres. Cette objection touche aux conditions de l'application de la disposition légale en question; elle constitue pour ainsi dire un risque inhérent à cet article de la loi. Pour le juge appelé à trancher, il s'agit en d'autres termes de décider s'il peut conclure à l'existence d'un "concern" ou pas.

Quant à la critique fondée sur l'hypothèse qu'en cas de lésion du droit celui qui intente action est probablement toujours le membre du "concern" qui a fait usage de la marque le premier, il convient à notre avis d'objecter que cette hypothèse peut aussi ne pas se vérifier parce que le plus ancien usager peut ne pas ressentir immédiatement les conséquences de l'atteinte au droit.

Enfin Troller est d'avis que l'interprétation extensive de l'art. 6 bis LMF, sur laquelle repose l'opinion des autres auteurs, ne s'impose pas puisque les membres du "concern" conservent la possibilité de transférer le droit avec une partie de l'entreprise, ou de conférer une licence à un autre membre du "concern", lorsqu'ils n'entendent plus faire usage de la marque. Cette manière de procéder nous paraît superflue du moment que la disposition spéciale ne fait pas dépendre d'une semblable opération l'acquisition d'un droit par un membre.

Dans sa thèse récente, Antoniazzi (20) critique l'opinion de Troller en invoquant d'une part l'atteinte portée à la marque de "concern" par un tiers qui voudrait se servir du même signe en alléguant qu'il a acquis un droit avant un membre du "concern" qui n'est pas le premier usager. D'autre part cet auteur met en évidence l'atteinte portée par celui qui ferait valoir que le droit d'un membre est tombé en désuétude parce que celui-ci ne se sert plus de la marque.

Aussi longtemps que la loi suisse sera régie par le principe de l'acquisition du droit par le premier usager, nous estimons fondée l'opinion de ceux qui souscrivent à l'utilisation per interpositam personam, c'est-à-dire que les droits des membres du "concern" sont sauvegardés par l'usage que l'un d'entre eux fait de la marque.

Le Tribunal fédéral s'est rallié à cette opinion dans l'arrêt Philips (21),

avec la restriction toutefois qu'à son avis l'ordre juridique ne connaît pas de marque de "concern" internationale parce qu'il est régi par le principe de la territorialité. Cette question fera ultérieurement l'objet d'un examen plus détaillé (22).

§ 4. La marque de la société holding industrielle (23)

Bien que l'élargissement du cercle des titulaires d'un droit de marque de manière à y englober les sociétés holding industrielles ne soit jusqu'à présent pas ancré dans la loi, il peut être considéré comme acquis en vertu du pouvoir que les décisions du Tribunal fédéral exercent de facto.

Après avoir retracé les étapes brièvement esquissées ci-dessus, le Tribunal fédéral, dans son arrêt Suchard Holding SA c/Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (24), conclut que cette évolution "commande cependant (25) une interprétation libérale des dispositions en vigueur, d'autant plus" qu'elle "n'est manifestement pas parvenue à son terme" (26).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis la validité du transfert d'une marque à une société holding industrielle, estimant que "si l'on interprète largement la notion de partie d'entreprise afférente aux produits pour lesquels la marque cédée est enregistrée, il doit suffire que le cédant mette le cessionnaire en état de fabriquer des produits semblables, c'est-à-dire qu'il lui transfère les éléments nécessaires pour maintenir en tout cas les qualités essentielles de la production sur lesquelles se fonde le prestige de la marque" et qu'on doit s'en contenter à tout le moins "lorsque la cession de la marque a lieu en faveur d'une maison étroitement liée au point de vue économique avec la cédante" (27).

A cette condition s'ajoute l'obligation pour la société holding industrielle d'exercer sur la production des sociétés affiliées un contrôle effectif (28).

Formellement, cette reconnaissance du droit se fonde sur l'analogie (29) entre la situation de la société holding industrielle et celle de la collectivité d'industriels, producteurs ou commerçants (30).

§ 5. La licence (31)

L'observation qui figure en tête de la section concernant la marque de la société holding industrielle s'applique à plus forte raison à la licence. Celle-ci, à première vue, semble en effet être incompatible avec le principe de la connexité qui continue de régir le droit de marque suisse.

Il existe une nette divergence entre la jurisprudence et une partie de la doctrine quant au fondement dogmatique de cette institution. Tandis que de nombreux auteurs voient dans la licence de marque un contrat sui generis (32)

par lequel le donneur accorde au preneur la faculté de faire usage du signe, le Tribunal fédéral emploie dans ses arrêts (33) l'expression "cession d'un droit limité sur la marque" et construit ce droit par voie d'interprétation de l'art. 11 LMF (34).

Certes, le Tribunal fédéral admet que cette disposition légale, si elle est prise à la lettre, exclut la cession du droit sans le transfert simultané des éléments essentiels à la production. Il estime toutefois que la disposition en cause ne doit pas être interprétée avec plus de rigueur que ne l'exige le but qui l'a inspirée, à savoir l'intérêt des acheteurs et de la collectivité. Il se contente donc – sous la réserve que les acheteurs ne soient point induits en erreur (35) – de subordonner la validité de la licence à l'existence d'un lien économique entre l'entreprise du preneur et celle du titulaire du droit absolu, le cas optimum restant celui où les caractéristiques des produits couverts par la marque du donneur restent inchangées.

D'une manière générale, l'accent est mis par la doctrine sur ce dernier critère (36). Il en découle que le titulaire de la marque ne saurait se contenter d'imposer certaines conditions au preneur de licence; il doit encore veiller constamment au respect des directives données (37).

L'analyse de la jurisprudence relative à cette matière incite à admettre que cette "cession d'un droit limité sur la marque" exclut toute idée d'un transfert de prérogatives autres que l'usage du signe. En effet, à ce que nous sachions, aucun droit autonome d'action (38) n'a jamais été reconnu en Suisse au preneur de licence. Cette constatation nous semble renforcer l'opinion que la licence prend naissance en vertu d'un simple contrat entre parties, et mettre en échec la théorie du transfert d'une partie des prérogatives du titulaire.

D'ailleurs l'usage que le preneur de licence fait du signe est régulièrement imputé au donneur (39), auquel il incombe d'autre part de défendre son droit exclusif à l'encontre de tout tiers.

Malgré la terminologie employée par le Tribunal fédéral il apparaît donc que, mutatis mutandis, le preneur de licence se trouve, par rapport au titulaire du droit de marque, dans une position semblable à celle du possesseur dérivé par rapport au propriétaire d'une chose. Il n'a, à l'encontre du donneur de licence, pas d'autre droit que celui de réclamer la prestation stipulée (40), et cela pour autant qu'il respecte de son côté les engagements contractés (41) envers le donneur de licence.

§ 6. Bilan de l'évolution de lege lata

Le bilan de l'évolution de lege lata met en évidence un assouplissement remarquable de la notion d'indication de provenance. Cette dernière ne se limite plus désormais à une seule personne ou entreprise; elle s'étend à différentes formes de groupements économiques (42). Ramenée à l'essentiel,

cette évolution aboutit à un déplacement du centre de gravité en ce sens que la notion d'entreprise (fabrique ou commerce) a été remplacée par celle des éléments essentiels à la production ou celle du choix des produits désignés par la marque (43).

Cette constatation ne nous semble à elle seule pas justifier la conclusion que le critère d'indication de provenance ne serait plus valable pour décider s'il y a lieu d'attribuer un droit absolu à une personne, physique ou morale (44).

De cette évolution a découlé également un assouplissement dans d'autres directions: la faculté pour le titulaire du droit de se décharger de l'obligation personnelle d'usage en en confiant l'accomplissement à des tiers (45).

Cette conséquence des modifications apportées par la loi et la jurisprudence est particulièrement manifeste en ce qui concerne la marque collective, la marque de la société holding industrielle et la licence exclusive. Mais elle profite également au membre du "concern" qui pour une raison quelconque n'aurait pas fait usage par exemple du signe pendant une période dépassant le délai d'usage légal (46).

Enfin on notera que, du fait que les opérations envisagées ne sont considérées comme valablement effectuées qu'à la condition que le public n'est pas induit en erreur, on tient largement compte des réalités économiques et l'on aboutit en définitive à la reconnaissance de facto de l'effet de garantie de la marque.

Il est vrai que l'obligation imposée au titulaire du droit d'exercer un contrôle effectif et constant sur l'emploi que le preneur de licence fait du signe, tout en visant l'intérêt primordial des acheteurs, profite dans la même mesure au titulaire car il subit - par la fuite des acheteurs - les conséquences du discrédit résultant d'un usage abusif de la marque. Il s'agit ici d'une manifestation tangible du fait que les intérêts qui se confondent dans la marque sont largement complémentaires.

A l'intention de ceux qui voudraient conclure à la nécessité de la reconnaissance de l'effet de garantie par l'ordre juridique (47), on rappellera que le Tribunal fédéral a clairement laissé entendre qu'il considérerait cette revendication comme incompatible avec la loi en vigueur (48). D'autre part, ce même Tribunal fédéral a insisté sur le fait que la validité de certaines opérations ayant pour objet la marque dépend de l'existence d'un lien économique et du contrôle effectif exercé par le public. Ces considérations paraissent renforcer notre conclusion (49).

CHAPITRE V

LES PROPOSITIONS RECENTES DE LA DOCTRINE

Les dispositions en vigueur et leur interprétation ne tiennent pas compte de tous les aspects d'une économie en constante évolution. C'est la tâche de la doctrine de présenter les propositions que les milieux intéressés jugent nécessaires. Parmi celles qui sont mentionnées ci-dessous, certaines n'entrent pas directement dans le cadre de notre étude. Nous les rappelons néanmoins parce qu'elles font partie intégrante du tableau dans lequel se situe la question que nous examinons (1).

§ 1. La marque de service (2)

Dans une économie prospère, le secteur tertiaire (3) tend à occuper une place toujours plus importante (4). Ce phénomène se vérifie aussi bien à l'échelon national que dans les relations internationales. Des efforts ont été entrepris sur les deux plans afin d'aboutir à la reconnaissance juridique des signes propres à distinguer les services fournis par une personne de ceux fournis par d'autres.

Bien que la LMF ne prévoie pas la protection des marques se rapportant à des services, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a admis à l'enregistrement les signes destinés à caractériser les services que concrétisent des produits et par rapport auxquels le lien traditionnellement requis peut être considéré comme existant.

La doctrine se montre généralement (5) favorable à la reconnaissance de ces marques de service. Pourtant la question de leur validité reste ouverte, puisque jusqu'ici il n'y a pas eu de jurisprudence les concernant. Quant aux signes ayant pour fonction d'individualiser des services purs, aux termes de la loi actuelle ils ne peuvent prétendre à aucune protection (6).

L'évolution sur le plan international (7) n'exige pas en termes absolus, de la part de la Suisse, une révision de la LMF pour tenir compte des engagements conventionnels (8); en effet, de lege lata le respect des engagements conventionnels peut être assuré par l'application des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale (9).

§ 2. L'enregistrement obligatoire

Prima facie le droit de marque suisse semble être régi par le principe du dépôt et de l'enregistrement de la marque (10). Pour faire valoir son droit en justice, en vertu de la loi spéciale le titulaire doit en effet avoir déposé (11) sa marque auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle qui pourvoit

à l'enregistrement (12).

En réalité, aussi longtemps que l'exception de la péremption du droit d'action ne peut être soulevée (13), l'enregistrement ne met pas le déposant d'une marque à l'abri d'une action de la part d'un tiers qui ferait valoir un meilleur droit (14).

Cet état de choses est d'autant moins satisfaisant que la coexistence de marques pouvant prêter à confusion dépend du bon vouloir des concurrents (15). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (16), la dernière conséquence pratique de l'application de la primauté de l'usage sur l'enregistrement peut enfin être la coexistence de trois marques prêtant à confusion. L'absurdité d'une telle situation nous semble être démontrée par le fait que non seulement trois marques semblables font leur apparition sur le marché, mais surtout que cette situation est pour ainsi dire validée par l'intervention du juge (17).

La rationalisation et l'expansion des relations commerciales, de même que la difficulté inhérente à tout choix d'une nouvelle marque, ont donné lieu à la proposition (18) qui tend à instituer l'enregistrement obligatoire et à le considérer comme constitutif de droit (19).

§ 3. Le caractère incontestable de la marque (20)

La doctrine, comme les milieux intéressés - par l'intermédiaire des organisations nationales et internationales actives dans le domaine de la propriété industrielle (21) - estiment qu'il est choquant que le titulaire d'un droit de marque risque de se voir contester celui-ci par un tiers qui se prévaut d'une priorité d'usage.

Il est proposé en conséquence de remédier à cet état de choses en reconnaissant au titulaire un droit incontestable. Une telle proposition s'inscrit logiquement à la suite de celle qui a pour objet l'enregistrement obligatoire et constitutif de droit (22). Cette dernière exigence nous semble essentielle, étant donné que l'étendue du droit reconnu au titulaire exige que l'appropriation du signe se fasse publiquement, et parce qu'elle est dans l'intérêt des ayants droit qui doivent tous être placés sur le même pied, quelle que soit l'intensité de l'usage qu'ils font de la marque (23).

§ 4. L'abandon de l'exigence d'une activité industrielle ou commerciale

Les dispositions actuelles (24) imposent au déposant d'une marque l'obligation de prouver sa qualité d'industriel, de commerçant ou de producteur; en d'autres termes, elles exigent de lui qu'il dispose d'une entreprise industrielle ou commerciale ou du moins qu'il contrôle une telle entreprise.

Compte tenu des modifications que nous avons résumées brièvement dans

le chapitre précédent, deux propositions ont notamment été formulées.

La première fait valoir que l'inventeur individuel qui désire mettre en évidence l'origine du produit fabriqué en conformité de l'invention dont il est l'auteur, sans pour autant posséder les moyens financiers qui lui permettraient de l'exploiter directement, se trouve désavantagé par rapport aux groupements industriels (25). Cette proposition se rattache en substance à la reconnaissance d'un droit de marque pour la société holding industrielle.

La seconde (26) - qui va plus loin, en ce sens qu'elle vise à faire abstraction de la qualification du titulaire du droit - fait valoir que, dans le cadre de la loi actuelle, l'exigence de cette qualification complique les formalités d'enregistrement sans pourtant permettre un contrôle efficace. D'autre part, une inégalité de traitement pourrait découler du fait que les sociétés holding industrielles et les inventeurs individuels seraient autorisés à faire enregistrer une marque, ce qui ne serait pas le cas pour d'autres personnes. Enfin, il paraît difficile de dresser des listes satisfaisantes des cas d'exception. Sans compter que la loi actuelle ne prévoit pas de sanction efficace directe si l'enregistrement a été obtenu sur la base de faux renseignements !

En substance, les auteurs qui défendent cette opinion sont d'avis que l'exigence d'une activité industrielle ou commerciale pour l'acquisition d'un droit de marque valable n'est pas indispensable pour combattre les abus, l'obligation d'usage constituant un correctif beaucoup plus approprié.

§ 5. Le caractère territorial du droit de marque (27)

C'est en 1952 seulement que le Tribunal fédéral (28) abandonna définitivement le principe de l'universalité qui avait été appliqué jusqu'alors (29).

Par la suite, le même Tribunal confirma sa jurisprudence, la résumant de la façon suivante dans un arrêt de 1963 (30);

"Selon cette jurisprudence, la marque enregistrée en Suisse confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser dans ce pays, la protection étant limitée au champ d'application de la loi. Si donc l'ayant droit ne peut s'opposer à l'usage de sa marque à l'étranger par une autre entreprise, il le peut dès qu'elle apparaît sur le marché suisse, même si elle a été apposée et utilisée licitement ailleurs; lui seul jouit en Suisse de la protection légale".

Telle est également l'étendue reconnue à ce principe dans la doctrine suisse dominante (31). Il est généralement admis qu'une dérogation à la territorialité se justifie à l'égard soit des marques notoires conformément à l'art. 6 bis CP, soit d'un usage manifestement entrepris de mauvaise foi (32).

Dans ses "Propositions", Pointet suggère de mentionner expressément ce principe dans le texte révisé de la LMF (33). Si, par opposition à ce qui a été retenu dans le cas de la marque de la société holding industrielle et dans

celui de la licence, cette proposition figure sous ce titre bien qu'un revirement de la jurisprudence soit intervenu, c'est que la notion de territorialité en droit de marque n'est pas contestée. Une partie de la doctrine, aussi bien suisse qu'étrangère (34) - notamment dans les débats engagés à propos de la jurisprudence que nous résumons en annexe - fait état d'une extension de cette notion, si bien que celle-ci nous semble en fin de compte aller bien au delà du contenu mentionné.

De l'avis de ces auteurs, la notion de territorialité empêche en substance de prendre en considération tout état de fait ou élément d'un état de fait réalisé à l'étranger (35). L'apposition de la marque sur le produit ne devient par conséquent licite ou illicite au vu du droit d'un Etat déterminé qu'à partir du moment où la marchandise fait son apparition sur le marché de cet Etat. Cette manière de voir se trouve également reflétée dans la proposition qu'avait formulée dès 1960 la commission des marques de l'International Law Association (36).

§ 6. La cession libre et ses conséquences en matière de licences (37)

Parmi les raisons qui plaident en faveur de l'abandon du principe de la connexité, deux sont le plus souvent avancées: d'une part, la modification de la notion de marque et de ses effets par suite de l'évolution économique (38); d'autre part, le fait qu'en l'état actuel du droit la marque ne saurait constituer une garantie valable de qualité (39).

En Suisse, les milieux industriels se sont prononcés en faveur de la cession libre, soit à l'occasion de l'examen des propositions élaborées par les BIRPI en vue de la Conférence diplomatique de Lisbonne en 1958 (40), soit à l'occasion de l'enquête commune entreprise en 1962 par le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie et par le Groupe suisse de l'AIPPI. Cette enquête avait plus particulièrement pour but de formuler des propositions en vue de la prochaine révision totale de la LMF (41).

Se fondant sur ce voeu unanime, ainsi que sur un certain nombre d'autres arguments (notamment ceux que nous avons mentionnés ci-dessus), Pointet propose d'introduire la cession libre dans le texte révisé de la loi. Se référant au passage cité de l'arrêt Suchard (42), dans lequel le Tribunal fédéral déclarait que l'évolution subie par le droit des marques n'était manifestement pas parvenue à son terme, l'auteur conclut que "la solution consistant à autoriser la cession libre dans la mesure où le public n'est pas induit en erreur constitue certainement un pas en avant dans cette évolution" (43).

Dans leurs propositions (44) élaborées en vue de la Conférence de Lisbonne, les BIRPI ont suggéré l'adoption par les Etats participants d'un texte conforme à celui que les organisations internationales avaient mis au point à cette époque. Malgré le soin apporté à la préparation de ce point de l'ordre du jour, le problème de la cession libre ne fut pas examiné en séance plénière

à cause de l'opposition de principe (45) de certains Etats (46) qui se manifesta lors des discussions en commission.

C'est à juste titre que la doctrine favorable à la reconnaissance de la cession libre fait valoir qu'on ne saurait refuser au titulaire d'une marque un droit moins étendu et qu'il se justifie par conséquent d'introduire dans la loi révisée la possibilité d'octroyer des licences (47).

§ 7. La marque de haute renommée (48)

Une partie de la doctrine propose de tenir compte de l'existence d'entreprises toujours plus importantes, de leur expansion géographique et du rayonnement que peuvent exercer les marques employées par elles à l'échelle mondiale. Pour les signes ayant acquis une telle notoriété, ces auteurs proposent en substance l'abandon pur et simple du principe de la spécialité (49).

En pratique, des marques de haute renommée ont fait l'objet d'une telle protection par les tribunaux de certains Etats (50). Mais il s'est toujours agi de cas isolés et il convient de remarquer que même dans les pays où le principe de cette protection semble être acquis, il n'existe pas à proprement parler d'accord sur les moyens de droit propres à la garantir (51).

Les organisations internationales privées telles que l'AIPPI et la CCI (52) ont défini les conditions à remplir pour que puisse être jugé réel l'intérêt du titulaire d'un signe mondialement connu à jouir d'une protection accrue (53).

Le critère tiré de la confusion au sujet de la provenance des produits, de même que celui qui est tiré de la croyance erronée en l'existence d'un lien commercial unissant deux entreprises, peuvent à notre avis être ramenés à l'application du principe de la spécialité (54), puisque celui-ci est applicable dès qu'il existe un risque de confusion.

Dans la mesure où une plus ample protection est réclamée parce que l'emploi de la marque de haute renommée par un tiers constitue une pratique déloyale, les dispositions réglementant la concurrence protègent le titulaire mieux que ne saurait le faire une disposition détaillée de la loi sur les marques, du fait que grâce à la présence d'une clause générale elles permettent d'intervenir contre tout acte de parasitisme (55).

La controverse porte donc en définitive sur l'affaiblissement (56) du pouvoir d'attraction de la marque de haute renommée par suite de son usage par des tiers pour des produits qui diffèrent totalement par leur nature de ceux pour lesquels le signe a acquis une notoriété mondiale.

A notre avis, l'élargissement des pouvoirs que le droit confère au titulaire d'un droit absolu relève d'une question de politique législative et la décision dépendra de l'étude préalable, dans un cadre plus vaste, des raisons qui motivent cette proposition (57).

Les critères mentionnés ont été jugés suffisants par Pointet (58) pour

justifier l'introduction dans la loi suisse révisée de cette nouvelle catégorie de marques.

§ 8. La marque, bien immatériel complexe autonome de l'entreprise

a) De lege lata

L'ensemble des aspects économiques qui sont à la base des suggestions que nous avons résumées jusqu'ici culmine dans une proposition qui peut être considérée comme la synthèse des divers vœux émis par la doctrine (59).

La façon de poser le problème (60) de même que la réponse que David (61) lui donna contiennent en germe la thèse explicitement soutenue par Troller (62), le premier des auteurs suisses, à notre connaissance, qui l'ait fait. En vérité, la thèse d'après laquelle la marque est avant tout un droit immatériel devenu indépendant de l'entreprise se fonde surtout sur la considération des nouvelles méthodes appliquées à la distribution (63) des produits (64), d'une part, et sur celle de la mise en oeuvre de nouveaux moyens publicitaires (65), d'autre part.

En droit, les auteurs qui soutiennent cette proposition allèguent que l'essence et la protection juridique du signe distinctif doit se mesurer aux effets que la marque est susceptible de déployer (66). Etant donné que nombre de phénomènes économiques ont influé sur l'appréciation du public (67), ce dernier est loin de continuer à ne voir dans la marque que le lien permettant de remonter de l'objet désigné à l'entreprise productrice ou commerciale; selon ces auteurs, il a bien plutôt pris l'habitude d'associer au signe la représentation de qualités qui tiennent autant à l'objet lui-même qu'à des facteurs extérieurs à celui-ci (68).

C'est donc seulement au stade de son introduction que la marque ne constituerait vraiment rien de plus qu'une simple indication de provenance. Par son emploi, et grâce aux efforts déployés par son titulaire, elle acquerrait de toute façon, au cours d'un processus de croissance, la valeur d'un bien immatériel attirant les clients en tant que symbole de l'ensemble de tous les éléments d'appréciation qui peuvent se concentrer dans le produit. D'où la conclusion que la marque constituerait l'essence même du "goodwill" de l'ayant droit (69).

Dans sa thèse récente Kunz (70), tout en se ralliant à certaines des prémisses ci-dessus résumées, aboutit à la conclusion que ce n'est pas directement l'activité industrielle ou commerciale qui justifie l'attribution d'un droit de marque, mais bien plutôt le "goodwill" de la marchandise. Ce "goodwill", en tant que bien immatériel - dans les termes de l'auteur: "bien de jouissance incorporel" -, doit à son avis être protégé puisque le but du droit de marque est de "rattacher au propriétaire la possession et l'usage de ce bien immatériel" (71).

Les auteurs qui défendent ce point de vue nient par principe l'existence d'une contradiction entre les dispositions légales en vigueur et le contenu de leur proposition. Non seulement cette dernière leur semble compatible (72) avec la *lex lata*, mais elle leur paraît s'imposer de la manière la plus catégorique.

Formulée de cette façon, à un moment où la défense de certains intérêts économiques la rendent particulièrement impérieuse (73), cette proposition ne nous semble pas originale. Dès 1927 Schechter avait posé le problème (74) de la sauvegarde pleine et entière, pour le titulaire du droit, de la possibilité de tirer tout le profit possible du pouvoir attractif de la marque. Le premier, à ce que nous sachions (75), il avait résumé la question de la manière suivante:

Des nécessités de la protection des marques modernes découlent nécessairement les principes suivants:

- 1^o la valeur de la marque moderne réside dans son pouvoir attractif (*selling power*);
- 2^o ce pouvoir attractif dépend de l'emprise psychologique que la marque exerce sur le public, et pas seulement de la qualité (*merit*) des biens sur lesquels elle est apposée;
- 3^o cette unicité ou singularité est atteinte ou diminuée par l'usage de la marque pour d'autres biens, qu'ils soient ou non semblables;
- 4^o l'intensité de la protection dépend à son tour de la mesure dans laquelle la marque est réellement devenue unique et différente par rapport à d'autres marques, grâce aux efforts et à l'ingéniosité de son titulaire.

b) De lege ferenda

La publication de l'étude de Schechter précéda de peu celle d'Isay (76). Celui-ci releva que l'attrait d'un signe distinctif peut se ramener à un "quid" totalement étranger, tant à ce qui le distingue d'autres marques qu'aux caractéristiques du produit; il souligna que la publicité peut suppléer d'une manière efficace au défaut de pouvoir attractif initial (77).

Pour cet auteur, la considération du développement de la marque et de l'évolution économique fait apparaître nécessaire la scission de la notion (à l'origine unique) de la marque en deux tendances, l'une ayant comme conséquence le relâchement progressif du lien avec l'entreprise productrice, l'autre aboutissant au développement du signe en un slogan de l'entreprise. Dans le premier cas, la marque se mue en un bien ayant une valeur intrinsèque. Dans le second, l'indication de provenance devient l'élément essentiel, valable au delà de la liste limitative des produits pour lesquels la marque a été enregistrée initialement.

A l'époque déjà, Isay exprima l'avis que l'évolution observée avait atteint un point tel, qu'il serait désormais exclu (78) d'appliquer le même traitement à deux états de fait si diamétralement opposés dans leur essence (79). De l'inapplicabilité des mêmes dispositions légales découle nécessairement l'inter-

vention du législateur.

C'est également à cette conclusion que Schluep (80) aboutit. Pour cet auteur, tout signe quel qu'il soit permet à celui qui l'utilise de faire une déclaration portant sur l'unicité des prestations économiques (81). Sur un tel bien (82), l'ordre juridique confère au principal intéressé un droit qui, du point de vue dogmatique, se range parmi les droits de la personnalité (83).

Lorsque la marque possède sa valeur propre (84), la faculté juridiquement protégée du titulaire est dédoublée, puisqu'au droit de la personnalité s'ajoute un droit subjectif sur un bien immatériel de nature patrimoniale (85).

L'auteur constate que l'intérêt du titulaire a subi un net déplacement (86) dans le sens du bien de nature patrimoniale. Si la nécessité d'une adaptation ou d'un changement des prescriptions légales n'a pas été ressentie jusqu'à présent d'une façon impérieuse, c'est que l'exclusion des tiers entraîne indirectement la protection du signe, et par conséquent celle de sa valeur intrinsèque.

Toutefois, conclut Schluep, le fait de considérer comme dédoublé (87) le droit du titulaire ne conduit pas à écarter toute antinomie. La solution du problème, qui dépend de l'importance attachée à l'intérêt de la collectivité, dépasse la simple interprétation des dispositions en vigueur (88).

CHAPITRE VI

L'EFFET DE PUBLICITE DE LEGE LATA

§ 1. L'attribution du droit absolu selon des critères autres que l'indication de provenance

Les diverses interprétations de la loi en vigueur, de même que les propositions visant à faire de la reconnaissance de la marque l'élément central d'un système de distribution (1), l'essence du "goodwill" de l'entrepreneur ou de la marchandise (2), ou encore seulement la reconnaissance du pouvoir attractif (3) de la marque, se révèlent à l'analyse être des aspects d'une même thèse. Celle-ci tend à remplacer le critère de l'indication de provenance par d'autres critères lorsqu'il s'agit de décider qui est l'ayant droit.

On ne saurait cependant sans examen reléguer l'indication de provenance au rang de souvenir historique. A cet égard une première objection consiste à relever que les propositions de la doctrine qui ont été mentionnées ci-dessus n'ont fait d'abord qu'une apparition sporadique (4) puis qu'elles se sont intensifiées à la suite de certaines circonstances économiques (5).

§ 2. Examen des causes ayant motivé des interprétations et des propositions nouvelles

Pas plus qu'on ne peut rejeter sans autre l'indication de provenance, on ne saurait écarter a priori l'idée qu'entre les premières manifestations de cette proposition (6) et le temps présent les changements provoqués par l'évolution économique justifient une adaptation du droit qui eût peut-être été considérée jadis comme prématurée. Aussi un examen des causes (7) s'impose-t-il (8).

La production en série de biens (9) - phénomène qui domine l'économie moderne - loin d'avoir seulement des avantages, pose de nouveaux problèmes (10). La concentration des moyens de production sous le couvert de groupements économiques (11) se révéla en particulier insuffisante à longue échéance, surtout dans le domaine des biens de consommation, puisque des signes de saturation du marché ne tardèrent pas à se manifester dans ce secteur (12).

Au nombre des mesures aptes à combattre un pareil phénomène figurent par exemple, du côté de l'entreprise, ce que les économistes appellent le "dynamisme de domination" et le "dynamisme d'innovation" (13). Le premier peut être réalisé par l'élimination progressive de groupements concurrents ou par leur assujettissement. Le deuxième se manifeste notamment par la diversification (14) des programmes de fabrication ou par la rationalisation.

Cependant ces deux formes du dynamisme de l'entreprise ne permettent

que partiellement de freiner le nivellement (15) manifeste surtout dans les prix et les qualités objectives des marchandises. Fondamentalement la situation reste donc celle d'une économie d'étroite substitution, dans laquelle les difficultés d'écoulement des produits sont accrues par l'ouverture de marchés supra-nationaux (16).

La question du meilleur rendement par un écoulement maximum des produits fabriqués reste donc entière.

A une époque riche en "trouvailles" et fière de ses "gadgets" (17), un commerce statique est moins que jamais concevable. Parmi les moyens susceptibles d'exercer un attrait (18) plus ou moins grand sur le public et de l'inciter à acheter et à consommer, il en est qui ne font l'objet d'aucune protection juridique (19) ou qui sont réglementés de manière négative (20). De ce fait, ils n'ont qu'une utilité relative (21) et temporaire (22) pour l'entrepreneur. Il s'agit notamment de prestations accessoires perceptibles ayant trait soit directement au produit, soit encore à l'acte matériel de vente (tels que forme, couleur, odeur, présentation de la marchandise; emplacement du magasin, ambiance dans ce dernier, aptitude du personnel à attirer les clients (23); rabais, ristournes, primes et autres avantages sous forme de petits cadeaux à l'occasion de chaque achat ou dans des circonstances déterminées).

Cette énumération sommaire (24) n'a d'autre but que de montrer comment l'acheteur est incité à opérer son choix. Il est prouvé que les préférences du public se fondent dans une moindre mesure sur les éléments objectifs que sur les signes extérieurs susceptibles de le tenter.

§ 3. La marque, point de repère indispensable de toute publicité

A la condition de disposer d'un point de repère (25), c'est la publicité (26) qui fournit à l'entrepreneur le moyen de tirer parti des préférences marquées par les acheteurs, et même d'en créer d'autres, ainsi que de nouveaux besoins.

La marque représente pour l'acheteur ce point de repère d'autant plus indispensable que si elle fait défaut toute transparence (26a) du marché lui échappe (27).

Aucun des vices auxquels il a été fait allusion ci-dessus ne l'entache; elle est en effet valable sans limite de temps (28) et l'ordre juridique en réserve l'usage exclusif à un seul ayant droit. A priori, elle n'est en principe pas sujette à une appréciation émotive de la part du public (29).

L'efficacité de la publicité réside principalement dans la perfection de sa technique. Le rôle que cette dernière est appelée à jouer est important à divers stades. Par des analyses démoscopiques (30) et autres, elle permet de délimiter le champ d'application de la formule publicitaire, de déterminer les moyens de combat les plus appropriés (31) et d'assurer l'ubiquité de la propagande dans l'espace et le temps (32). Enfin, et ce n'est pas son moindre rôle,

elle peut avoir pour effet de gagner à la marque les sympathies des destinataires (33).

La formule publicitaire recourt aux connaissances scientifiques acquises sur l'homme et sur son comportement (34). Dans de très nombreux cas elle devient ainsi un instrument pouvant servir à manoeuvrer les masses d'acheteurs actuels et potentiels. Elle est alors d'autant plus efficace qu'elle atteint le consommateur dans son subconscient.

Un autre avantage, déjà signalé, de la publicité réside dans le rayonnement territorial (35) qu'elle permet à la marque d'exercer avant même que son emploi soit introduit dans un pays déterminé.

§ 4. Le développement de la publicité, source des interprétations et des nouvelles propositions à l'étude

Etant donné que l'ordre juridique confère aux titulaires d'un droit absolu un pouvoir d'exclusion à l'encontre de tous les tiers, il est bien compréhensible que l'on ait cherché par des propositions et des interprétations à protéger juridiquement les moyens qui permettent à la marque de déployer le maximum d'efficacité.

En dernière analyse, il apparaît en effet que les propositions relatives au traitement privilégié des marques attractives, de même que le postulat de l'autonomie de la marque équivalent à demander la protection juridique de l'effet publicitaire. Ce phénomène ne devient véritablement intéressant pour le titulaire du droit que lorsque les images évoquées se concentrent immédiatement dans la marque (36).

Cette proposition est d'autant plus compréhensible que la publicité permet, dans sa nouvelle forme de propagande suggestive, de faire fi des notions traditionnelles de qualité et de prix (dont on a vu à quel point elles représentent des questions épineuses pour l'entrepreneur (37)) et d'alimenter artificiellement la demande (38).

Incontestablement le succès de la publicité s'explique en très grande partie par le manque d'information et d'intérêt des destinataires (39). Son résultat peut et sera souvent d'amener les acheteurs à payer plus cher une marchandise qui, en fait, ne vaut pas plus qu'une autre moins vantée, ou à donner la préférence à des besoins moins impérieux mais exacerbés ou créés de toutes pièces par la répétition systématique de slogans publicitaires (40).

La liberté du commerce et de l'industrie ne saurait pour autant subir des restrictions draconiennes limitant par trop la liberté foncièrement reconnue de faire de la publicité (41). La meilleure défense contre une propagande insidieuse réside certainement dans l'information des destinataires (42).

De là à dire avec von Büren (43) que celui qui offre davantage n'est pas celui qui fournit la prestation la plus importante mais celui qui s'entend à

allécher le client par tous les moyens licites, au nombre desquels figure la force de persuasion et de suggestion (44), il y a cependant un pas qu'on ne saurait franchir sans autre.

Il convient de relever tout d'abord que le droit de faire de la propagande pour un produit n'implique aucune notion d'exclusivité. A titre d'exemple, il suffit de mentionner la position adoptée par le Tribunal fédéral à l'égard de la propagande comparative (45). En cela la publicité ressemble d'ailleurs aux moyens mentionnés précédemment, qui ne permettent à l'entreprise que temporairement (46) de s'assurer une avance.

Mais si l'effet publicitaire est considéré comme une partie intégrante du contenu de la marque (entendue à son tour comme signe distinctif valable), on arrive à tourner cette difficulté et à renforcer considérablement le monopole (47) du titulaire du droit.

§ 5. Propagande informative et propagande suggestive

Pour appuyer cette thèse, certains auteurs se sont bornés à mettre en évidence l'utilité (48) de la reconnaissance de la marque comme moyen de publicité pour le titulaire du droit absolu. D'autres, plus soucieux du respect des principes fondamentaux en la matière, notamment du principe de vérité, se sont efforcés d'introduire une distinction entre les deux notions d'information et de suggestion, et ont dénié à cette dernière les qualités qui la feraient apparaître digne de protection (49).

En pratique, la distinction entre les deux notions se révèle impossible. Elle a fait d'ailleurs l'objet d'une vive opposition de la part d'auteurs qui préconisent la protection juridique de l'effet de publicité dans le droit des marques. Parmi eux, citons notamment Callmann (50) qui, tout en admettant une réserve quant aux excès publicitaires, soutient que ce serait forcer le commerce dans des voies prescrites et le priver du bénéfice de ses investissements, que d'admettre une telle distinction.

A la réflexion, il apparaît que l'essence véritable de toute propagande est la persuasion et non pas l'information (51). En outre, c'est uniquement dans la mesure où la propagande est persuasive qu'elle ne profite qu'à son initiateur et que ses effets ne s'étendent pas à toute la catégorie des produits équivalents (52). Enfin, la question de savoir jusqu'où va l'information et à quel moment la suggestion commence pourrait soulever des difficultés presque insurmontables pour les autorités appelées à trancher de tels cas concrets (53).

§ 6. L'effet de publicité n'est pas susceptible en soi de protection de lege lata

Du moment que la distinction entre information (54) et suggestion n'a de valeur qu'en théorie (55) et qu'il faut admettre qu'en pratique la suggestion fait partie intégrante de toute publicité, les revendications visant l'autonomie de la marque et la protection de son pouvoir attractif se heurtent au but en vue duquel l'ordre juridique reconnaît un droit absolu à celui qui fait usage d'un signe distinctif (56).

Or les auteurs favorables à la reconnaissance juridique de l'effet de publicité, tout en accordant une importance primordiale à cet effet, fondent généralement leur opinion sur un autre argument encore: ils allèguent que l'attraction de la marque provient aussi du fait que celui qui l'emploie se distingue de ses concurrents par un certain nombre d'autres prestations (57) aptes à lui gagner la confiance des acheteurs.

Nous reviendrons par la suite sur cette thèse, dans la mesure où elle n'a pas été déjà critiquée (58). Pour ce qui concerne la publicité, nous ne saurions admettre que le droit subjectif trouve sa justification dans l'effet correspondant, et cela pour deux raisons: d'une part cet effet entraîne le risque de léser le principe de vérité (59); d'autre part, c'est une fiction, pensons-nous, de considérer que l'acheteur choisit un bien que la publicité lui impose d'acheter, autrement dit qu'il l'acquiert librement contre son propre vouloir (ce qui est au fond l'objectif de la suggestion) (60).

Enfin, la proposition nous semble contradictoire dans la mesure où ses auteurs prétendent tenir compte de manière exhaustive d'une réalité économique. Cette prémisse n'est que partiellement pertinente, car il existe des secteurs de vente et des catégories d'acheteurs qui restent insensibles à l'effet de publicité des marques. L'on est en droit de penser qu'une réaction interviendra ultérieurement; elle nous semble s'amorcer par l'intervention des associations qui se sont fixé pour but la défense des intérêts des consommateurs (61).

Au vu de ces arguments, la tentation est grande d'admettre que la conclusion doit être la même, de lege lata et de lege ferenda. Nous nous contenterons ici de mettre en évidence, avec Hauser (62), que l'effet de publicité ne s'exerce durablement que s'il y a identification ou distinction du produit marqué, comme on l'a déjà relevé (63). Adopter une telle attitude, c'est affronter la critique de ceux qui, renvoyant à Kohler (64), font valoir qu'on ne peut se borner à regretter le passé (65).

Sans oublier les profondes différences qui distinguent la situation présente de celle qui existait au moment de l'élaboration de la loi en vigueur, nous partageons néanmoins l'opinion que tout changement ne rend pas indispensable une adaptation du droit, soit par la voie de l'interprétation, soit par l'introduction de nouvelles normes (66).

CHAPITRE VII

NI LA FONCTION DE GARANTIE DE QUALITE NI L'EFFET DE PUBLICITE NE SONT DES CRITERES VALABLES POUR REMPLACER L'INDICATION DE PROVENANCE

§ 1. Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons abouti à la conclusion que l'effet de publicité n'est pas par lui-même susceptible de protection de lege lata, tandis que la fonction de garantie de qualité, tout en n'étant pas admise de jure, a largement subi une reconnaissance de facto.

Pour déterminer s'il convient de retenir ces deux effets de la marque comme critères d'attribution du droit absolu de lege ferenda, nous nous référons à la fois à l'opinion de Cernelutti et à celle de Ripert. Pour le premier, la fonction du droit consiste à "imposer l'éthique à l'économie" (1). D'après le second (2), "le droit décide quelles sont les règles et comment il convient de les faire respecter. Les règles nécessaires à la vie en société ne naissent pas spontanément et ne doivent pas changer continuellement. L'ordre et la paix supposent l'existence de lois qui par leur nature doivent être stables et ils sont d'autant mieux assurés que cette stabilité est plus grande. C'est tout ce que signifient le statisme du droit et l'esprit conservateur des juristes" (3).

Nous tenons en outre à relever que les fonctions ou effets de la marque ne permettent pas eo ipso d'inférer le but de la législation spéciale (4).

§ 2. L'intérêt de l'ayant droit opposé à celui de l'acheteur

Résumée à l'extrême, la question qui se pose aussi bien au déposant qu'au destinataire d'une marque a sensiblement évolué depuis l'époque de l'adoption de la loi en vigueur.

Il est entendu que la reconnaissance des efforts du titulaire ne peut avoir lieu que dans la mesure où les acheteurs distinguent ses produits de ceux de ses concurrents (5). Mais l'accroissement du chiffre des ventes pose - au point de vue quantitatif du moins - un problème de survie pour l'entreprise.

Pour l'acheteur, il s'agit en revanche de trouver au prix le plus avantageux la marchandise qui satisfasse le mieux ses exigences (6) tout en lui évitant des erreurs (7) dues au fait qu'il ne possède pas de connaissances suffisantes pour se déterminer de manière "scientifique". En d'autres termes, l'intérêt bien compris du consommateur implique la possibilité de faire ou refaire une expérience favorable. En dehors de toute considération de prix ou de qualité, il apparaît par conséquent que le tapage publicitaire finit par être considéré comme excessif (9).

§ 3. L'intérêt de la collectivité

Une remarque analogue à celle qui a été faite ci-dessus à propos des acheteurs s'applique, *mutatis mutandis*, à la collectivité, dont l'intérêt primordial consiste à ce que soit maintenue la concurrence possible, c'est-à-dire celle qui obéit à des règles d'ordre bien établies (10).

La publicité excessive porte atteinte en premier lieu à la liberté, dans la mesure où elle est à l'origine de situations de monopoles injustifiés (11); en second lieu à l'ordre, dans la mesure où elle tend à remplacer les notions de qualité et de prix par des critères souvent factices (12). Elle aurait en outre - de l'avis des spécialistes (13) - un effet néfaste sur l'économie dans son ensemble.

À l'intérêt de l'ayant droit individuel (14) s'opposent donc sous cet angle l'intérêt des acheteurs et celui de la collectivité (qui englobe les premiers à un double point de vue (15)). Cet intérêt se limite à la distinction des produits au moyen de la marque (15a).

Non seulement le critère tiré de la force d'attraction n'apporte rien de nouveau pour ces deux catégories d'intéressés, mais il doit être considéré comme foncièrement indésirable du point de vue de la politique législative (16).

§ 4. La force attractive de la marque se fonde sur un élément étranger à cette dernière

Les auteurs qui insistent sur l'intérêt du titulaire du droit absolu font généralement valoir que le pouvoir attractif représente un critère valable d'attribution de ce droit, sans avoir à recourir à la notion surannée d'indication de provenance (17).

Du point de vue de la technique législative, ce raisonnement nous semble entaché d'une contradiction. En effet, les défenseurs les plus convaincus de la reconnaissance du pouvoir attractif admettent que ce dernier tire son essence et sa valeur d'un élément étranger à la distinction.

Schluep constate que la force attractive originaire (18) ne se fonde pas seulement sur la singularité du signe; elle serait donnée même lorsqu'il s'agirait de juger un seul signe. La diversité est donc un facteur purement contingent pour apprécier l'attraction. La conclusion est la même, qu'il s'agisse de l'attraction originaire (ou intrinsèque) ou de l'attraction acquise. L'appréciation s'opère quasiment *in abstracto* et échappe à toute considération de distinction.

En revanche, sans la protection que l'ordre juridique accorde aux signes distinctifs conformément aux principes fondamentaux qui le régissent (19), il paraît fortement douteux, voire exclu, que l'attraction puisse être maintenue (20).

§ 5. La nature foncièrement subjective de la notion de qualité

Reste encore à examiner une question dont l'importance ne nous semble pas moindre. Elle se pose de manière identique à propos de la fonction de qualité et de l'effet de publicité. On la saisit mieux par rapport à la première (21).

Si l'on entend par qualité la somme des caractéristiques objectives mesurables de chaque type de produit, la notion ne présente, dans le cadre de la présente discussion, pas grande utilité - voire aucune - pour beaucoup de produits. Nous avons déjà souligné que le choix de l'acheteur s'effectue sur la base de caractères subjectifs, variables en nombre et en importance (22), qui déterminent très largement son appréciation (23). Il s'ensuit que le droit n'est pas en mesure de mettre l'acheteur à l'abri d'éventuels changements de qualité (24).

Il y a une part de vérité dans l'observation des auteurs qui font remarquer que l'usager de la marque a intérêt à ne pas diminuer la qualité de ses produits, sous peine de les voir boycotter par les acheteurs (25). Cette remarque n'est cependant pas de nature à invalider la constatation ci-dessus.

Il est d'abord possible de modifier les caractéristiques d'un produit sans pour autant entraîner la sanction, en soi seule efficace, de la fuite des acheteurs (26). Mais la reconnaissance légale se heurte à notre avis surtout à l'essence de la notion de qualité, étant donné l'impossibilité de garantir l'acheteur contre ses propres fantaisies. Considéré sous cet angle, le problème reste donc entier aussi pour l'usager de la marque. Du moins nous ne voyons pas que ses intérêts soient mieux sauvegardés par la reconnaissance d'un critère d'attribution du droit aussi faible.

§ 6. Une relation est-elle possible entre la qualité du bien ou l'attraction du signe et l'attribution du droit ?

L'effet exercé par la publicité étant teinté de subjectivisme, tout comme l'appréciation de la qualité, nous en tirons la conclusion que l'obstacle rencontré à propos de la fonction de qualité s'oppose, ici aussi, à faire de ce critère un fondement valable pour l'attribution du droit (27).

Même en admettant que la raison mentionnée ne suffirait pas pour exclure de la reconnaissance légale la fonction de garantie de qualité ou l'effet de publicité, ou les deux cumulativement, on se heurterait à un autre obstacle.

Parmi les auteurs favorables à la substitution du critère tiré de la qualité des produits à celui de l'indication de provenance, David (28) n'a pas manqué de signaler ce problème, sans toutefois l'approfondir, à ce que nous sachions. Il se borne en effet à constater, d'une manière aussi concise que laconique, qu'il reste sous-entendu que la faculté de désigner un produit au moyen de la

marque est réservée au seul titulaire de celle-ci, et qu'elle n'appartient donc pas à un tiers quelconque qui fabrique des biens de même qualité.

§ 7. L'unicité, caractéristique nécessaire et suffisante pour l'attribution du droit.

Au début de ce travail (29), nous avons indiqué que selon une opinion très largement défendue dans la doctrine actuelle, de nombreuses lois sur les marques (30) ont retenu l'identification des produits comme seul critère juridiquement valable. Ce choix témoigne en substance d'une appréciation basée sur la distinction entre fonctions fondamentales et effets dérivés, comme le propose par exemple Schluep (31). Seule l'identification des produits (32) a donc été reconnue fondamentale.

Le contenu essentiellement négatif (33) de cette notion s'oppose, à notre avis, à son adoption en pratique comme critère pour l'attribution du droit absolu sur la marque.

L'identification, c'est-à-dire l'individualisation d'une série de produits par rapport à une autre série de produits de même nature ou présentant des caractéristiques analogues, s'opère en vertu d'une différence entre les deux séries. Ceci n'explique toutefois pas pourquoi seuls les produits d'une série, à l'exclusion de tout produit identique, fabriqué ou mis sur le marché par autrui, peuvent être désignés par une marque déterminée.

Avant même l'ordre juridique (34), la logique (35) exige que l'attribution d'un droit absolu à une personne, à l'exclusion de toutes les autres (36), se fasse selon un critère constant (37), commun à toute la série des produits désignés et dont la caractéristique fondamentale, nécessaire et suffisante, est l'unicité. On constate à l'examen que l'élément d'une unicité (38) requis en vertu du principe de la vérité (39) existe bien implicitement. Les débats engagés en doctrine portent en effet sur sa définition.

§ 8. Le critère de l'indication de provenance suffit-il pour l'attribution du droit ?

Puisque les fonctions de qualité et de publicité ne présentent pas l'aspect unitaire qui permet de les considérer comme critères d'attribution du droit absolu on se replie volontiers sur la notion établie de la provenance (40).

Compte tenu des modifications apportées à la loi et de l'évolution économique survenue depuis son adoption, divers auteurs ont proposé de se référer non pas à une personne ou à un groupement de personnes déterminés, mais aux éléments qui sont essentiels pour la fabrication ou le commerce des produits couverts par la marque. Pour Vanzetti (41), par exemple, le droit exclusif re-

latif aux éléments essentiels à la fabrication ("nucleo produttivo") justifie un droit de marque ayant un caractère typiquement accessoire.

D'autres estiment que la notion de provenance n'est plus du tout adaptée à notre époque (42), parce que le plus souvent il importe peu à l'acheteur qu'un produit de consommation stricto sensu provienne d'une entreprise plutôt que d'une autre, pourvu qu'il réponde à ses besoins ou à l'image qu'il s'en fait.

Nous estimons qu'il faut faire une réserve pour les biens dont les qualités techniques représentent un élément déterminant pour l'acheteur. C'est le cas lorsque ce dernier, se basant sur son expérience ou ses connaissances, juge que le niveau objectif de la qualité ne peut être garanti que lorsque ces biens proviennent d'une entreprise plutôt que d'une autre. Une deuxième réserve s'applique aux marques de commerce auxquelles l'acheteur fait confiance parce que la personnalité du commerçant lui fournit la garantie que la marchandise correspond à ce qu'il en attend (43).

Au delà de ces raisons plaidant pour ou contre l'indication de provenance, il apparaît à l'examen que cette notion est entachée de vices semblables à ceux qui affectent les critères tirés de la qualité et de la publicité. Même en excluant les cas expressément reconnus par la loi (44), il n'existe dans une économie libérale aucune garantie que des éléments identiques essentiels à la production et à la mise en vente ne soient pas aux mains de plusieurs personnes ou groupes totalement indépendants les uns des autres. Nous nous trouvons donc de nouveau en face du dilemme qui est apparu à propos de la garantie de qualité.

En outre, alors même que l'unicité serait réalisée, il n'existe aucune garantie de continuité, ce qui n'autorise toutefois pas, aux termes de la loi en vigueur, à priver le titulaire de l'usage du signe déposé en son nom (45).

Il ne reste donc qu'à examiner s'il y a lieu de s'en tenir à cette notion parce que, comparée aux autres, elle se révèle malgré tout la plus digne de confiance, ou s'il conviendrait plutôt de la remplacer par une autre. L'analyse de la jurisprudence qui a suscité en doctrine une vive controverse au sujet de la notion de marque, de son contenu et de l'étendue de sa protection, nous donne des indications fort utiles.

CHAPITRE VIII

LA JURISPRUDENCE EN MATIERE D'IMPORTATIONS PARALLELES A LA LUMIERE DES PROPOSITIONS DE LA DOCTRINE

§ 1. Bref aperçu de la jurisprudence suisse et étrangère

a) Suisse (1)

Cinq contestations auxquelles les importations parallèles ont donné naissance ont fait l'objet d'une décision du Tribunal fédéral (2). Une sixième a été jugée uniquement par l'instance cantonale; la décision a acquis force de chose jugée (3).

En fait, ces espèces présentent à notre avis une distinction essentielle, en ce sens qu'on y relève trois sortes de cas:

- 1) le déposant suisse de la marque exerce une activité industrielle;
- 2) il exerce une activité commerciale effective (4);
- 3) l'existence du déposant ne se justifie apparemment que pour des raisons fiscales.

Or, contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de supposer, cette distinction n'a pas entraîné de conséquences juridiques immédiates en ce qui concerne la recherche d'une solution pour les problèmes posés par les importations parallèles. La preuve en est que les deux cas *Lux* et *Philips* (5) ont été jugés d'une manière diamétralement opposée. Dans l'espèce *Lux*, le Tribunal fédéral a jugé (comme pour les affaires *Emi* et *Columbia* (6)) que le titulaire de la marque avait veillé à ce que le signe apposé sur les biens produits ou mis en circulation par lui fût entendu exclusivement comme se référant à lui-même et n'évoquât aucun autre établissement, notamment pas une source de production ou de distribution ayant son siège à l'étranger. L'emploi de la marque par un tiers qui s'est procuré les biens auprès d'un fournisseur étranger porte donc bien en soi le risque d'induire le public en erreur; c'est pourquoi il ne saurait être toléré. Ce raisonnement est corroboré par l'application du principe de la territorialité, entendu comme la règle en vertu de laquelle seuls les faits intervenant à l'intérieur du pays peuvent être pris en considération.

L'application de ce principe permet en outre au Tribunal fédéral de dire – ainsi qu'il l'a fait dans la décision *Philips* – qu'il n'est pas porté atteinte aux droits du déposant suisse (7) lorsque celui-ci crée ou accepte un état de fait dont la conséquence est que les acheteurs ne voient pas (ou ne voient plus) dans la marque une référence à lui seul, mais aussi ou seulement une référence à une ou à plusieurs autres sources de production. Il en découle que le public n'est pas induit en erreur par l'importation parallèle et que le déposant suisse ne peut s'opposer à une telle importation en invoquant les règles du droit de marque (8).

b) République fédérale allemande (9)

La jurisprudence de la Cour fédérale allemande et d'une partie des instances inférieures aboutit en substance aux mêmes conséquences que la jurisprudence suisse. Elle tire également ses conclusions de la distinction entre les effets que la marque est en fait apte à déployer sans que le droit les protège, et les fonctions qui sont protégées par l'ordre juridique. Pour pallier les effets estimés inéquitables (10) de la stricte application du principe de la territorialité elle se fonde sur la théorie de l'épuisement (10a).

c) Pays-Bas (11)

Pendant une dizaine d'années, la jurisprudence de la Hoge Raad s'était trouvée en opposition, sinon par la lettre, du moins par l'esprit, avec celle des instances inférieures. Dans les controverses récentes, ces dernières ont en effet penché dans leur majorité vers la solution d'après laquelle le déposant de la marque aux Pays-Bas est fondé à demander l'interdiction de l'emploi par un tiers du signe sur tout bien, alors même que les marchandises ont une seule et même source de production.

Dans sa dernière décision, la Hoge Raad a désormais également fini par considérer que le dépôt de la marque aux Pays-Bas au nom d'une personne autre que le titulaire étranger rend l'importation illicite.

L'indication de provenance coïncide donc avec une notion formelle du titulaire du droit, et le critère tiré de la confusion du public ne déploie d'effets qu'à l'intérieur de ce cadre étroit.

d) Italie (12) et Autriche (13)

Dans ces deux pays, partant de l'opinion que le déposant de la marque en est le titulaire et en appliquant strictement le principe de la territorialité, on aboutit généralement à considérer comme illicite toute importation parallèle. Celle-ci ne devient licite en Italie que lorsque le titulaire étranger est identique au déposant italien; en Autriche, lorsque le déposant autrichien donne son consentement à l'emploi du signe par l'importateur.

e) Belgique (14)

La jurisprudence belge fait également état d'une stricte application du principe de la territorialité et juge illicite l'importation de biens couverts par la marque à l'étranger lorsque celle-ci est enregistrée en Belgique au nom d'autrui. Cependant, à la différence de la jurisprudence italienne et autrichienne, les tribunaux belges n'admettent pas l'action civile du preneur de licence.

f) Suède

D'après la décision reproduite en annexe (15) et qui est fondée sur l'an-

cienne loi sur les marques, l'enregistrement du signe en Suède a pour effet de rendre illicite l'importation de produits de même origine lorsque le déposant se distingue du titulaire à l'étranger.

Dans le cadre de la discussion de la nouvelle loi, le ministère de la Justice, saisi de la question, a apporté une nuance à la manière de voir de l'Office des brevets, à laquelle s'était ralliée la Cour suprême. En effet, il a estimé que le cas dans lequel le déposant de la marque en Suède n'est que le fiduciaire du titulaire à l'étranger doit être jugé comme celui où la même personne fait enregistrer le signe en son nom tant en Suède qu'à l'étranger.

g) Etats-Unis d'Amérique

Après diverses fluctuations, la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique (16) semble avoir trouvé son équilibre dans la notion du goodwill, entendu comme l'ensemble des facteurs qui assurent au fabricant ou commerçant la fidélité de la clientèle.

Par l'enregistrement de sa marque auprès des autorités douanières, le titulaire américain a la possibilité (17) d'empêcher l'importation aux Etats-Unis de toute marchandise de provenance étrangère munie du même signe. C'est donc à l'importateur qu'il incombe d'intenter une action s'il entend libérer les produits destinés à la vente aux Etats-Unis. Sa demande est admise s'il peut prouver que le déposant de la marque aux Etats-Unis n'est pas au bénéfice d'un goodwill propre, et que ce goodwill se situe bien plutôt à l'étranger (18).

Puisque la Section 526 du Tariff Act n'est applicable qu'à des personnes (physiques ou morales) américaines, le problème se complique par la nécessité de déterminer, sur la base des règles du droit international privé américain, si le demandeur satisfait à cette condition.

La notion de goodwill est également valable en matière de licence. Le preneur de licence est fondé à exclure la marchandise provenant du donneur de licence lorsqu'il a développé le goodwill en vertu duquel le public considère son entreprise comme la source de production de ladite marchandise (19).

Enfin, la législation anti-trust reste applicable dans tous les cas où le droit de marque est utilisé au profit exclusif de la distribution des marchandises (20).

§ 2. La distribution internationale des produits

Les décisions que nous avons résumées ont généralement pour objet des marques notoires au sens de l'art. 6 bis CP (21). Toutefois les auteurs qui tiennent toute importation parallèle pour illicite en vertu du droit de marque ont été conduits à soutenir que le tiers ne procède à l'importation que dans le cas où la marque exerce un certain attrait grâce aux efforts du titulaire du droit de vente exclusif (22).

Nous constatons que le problème réel posé dans ces décisions a pris naissance à la suite de la distribution internationale (23) de produits identiques ou fort semblables (24) dans différents Etats (25). D'une manière générale, le réseau de distribution est établi au moyen de contrats entre deux ou plusieurs personnes ou sociétés.

La protection restreinte des engagements contractuels (26) explique le désir d'assurer leur respect au moyen de la protection absolue que confère le droit des marques (27).

Avant d'examiner si la mise en oeuvre du droit de marque est le moyen approprié pour renforcer la protection des engagements contractuels, il est légitime de se demander au nom de quel principe on prétend faire subir à des tiers la violation de l'engagement par l'un des contractants (28). Cette manière de poser le problème fait ressortir l'analogie qui existe avec la licence (29).

En principe, le droit suisse ne permet pas de se retourner contre des tiers lorsque des engagements ont été violés par le cocontractant (30). Il faut donc examiner si, à défaut d'une disposition précise du droit des marques, les particularités inhérentes à celui-ci justifient, ou rendent souhaitable, une dérogation au principe rappelé (31). La réponse à cette question dépend surtout de l'étendue de la protection qu'on entend reconnaître à la marque, et à cet égard la portée du principe de la territorialité revêt une grande importance.

§ 3. L'étendue du principe de la territorialité (32)

Nous partageons l'avis du Tribunal fédéral lorsque, dans son arrêt RO 89 II 101, il tire la conclusion que le renfort d'une protection ayant un effet réel, qui n'est pas l'objet du droit d'auteur (33) ni de la propriété industrielle, peut être une conséquence du principe de la territorialité (34).

En liaison avec le problème des importations parallèles, les thèses les plus extrêmes ont été présentées par une partie de la doctrine, notamment en ce qui concerne la portée du concept de territorialité (35).

Partant de la considération que le droit de marque est celui des droits industriels qui présente le caractère d'indépendance territoriale le plus prononcé, ces auteurs s'opposent à ce que des éléments de l'état de fait qui se sont produits à l'étranger exercent une influence quelconque sur le droit interne des marques (36).

Cette opinion se fonde sur divers arguments tels que la réglementation internationale en vigueur, l'harmonie entre les divers droits industriels, l'attrait qu'exerce le signe, ainsi que sur des considérations de politique économique et législative. Nous sommes d'avis que la loi en vigueur ne permet pas de tirer une conclusion aussi étendue.

Qu'il nous soit permis d'observer tout d'abord que la proposition portant sur un cloisonnement des marchés nationaux (37) s'accorde mal avec l'inter-

nationalisation de l'économie (38), à une époque où l'on s'emploie à penser et à agir en termes de législations supranationales (39), et alors que la jurisprudence en République fédérale allemande par exemple, s'est montrée plus souple en tenant compte de l'existence de marchés internationaux (40). Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que cette proposition émane d'auteurs qui demandent d'autre part qu'une plus grande place soit faite aux phénomènes économiques (41).

a) De même que dans la plupart des domaines du droit, il n'existe pas en matière de propriété industrielle des sources de droit supranational (42). En effet, les engagements conventionnels ne deviennent applicables pour les ressortissants des Etats signataires de la CP et de l'Arrangement de Madrid qu'en vertu de la ratification par ces Etats des textes internationaux (43).

De cet état de droit découle apparemment une antithèse entre le caractère international des espaces économiques et le caractère national des espaces juridiques. Le conflit naît du fait que le bien qui fait l'objet de la réglementation juridique revêt un aspect international (plus précisément ubiquitaire), tandis que les conditions de sa naissance, de son existence et de sa destruction sont déterminées par la loi nationale de l'Etat dans lequel la protection est requise (44).

Le fait que le bien est soumis à la législation d'un Etat déterminé (45) est une réalité juridique; elle entraîne pour le titulaire du droit des avantages et des inconvénients (46). Il est hors de doute que le droit absolu doit être respecté dès qu'il a pris naissance (47).

En cas de doute quant à la portée du droit interne et du droit conventionnel, représentant la *lex specialis* par rapport à la législation interne, c'est par voie d'interprétation que l'on parvient à déterminer l'étendue du droit conventionnel (48). La réglementation internationale réserve en effet largement la souveraineté législative et jurisprudentielle des Etats signataires de la CP et de l'Arrangement de Madrid (49).

S'il est vrai que la loi interne des Etats signataires des conventions et arrangements en la matière doit s'adapter à ces textes, il n'est pas moins vrai que ceux-ci ne s'opposent en général pas à l'application de la loi interne quand elle a pour effet d'avantager la marque étrangère. Il en découle qu'aucun pays ne peut être contraint, à défaut d'une disposition en sens contraire expressément formulée (50), de reconnaître des faits qui se sont produits à l'étranger. La réglementation internationale en la matière ne constituant qu'une réglementation de principe (51), elle ne l'empêche pas en revanche d'attribuer à de pareils faits une portée juridique (52).

b) Dans la mesure où la thèse examinée se fonde sur des critères de politique économique et législative, nous nous référons à la critique de Steindorff (53).

En pratique, il y a lieu de relever la difficulté que l'on rencontre lors-

qu'on tente de scinder les états de fait en se servant du critère tiré de la territorialité (54).

c) L'harmonie entre les divers droits immatériels n'est, à notre avis, pas mise en question par le fait qu'on prend en considération certains éléments de l'état de fait intervenus à l'étranger (55).

d) A ceux des auteurs qui allèguent qu'un droit absolu sur la marque ne saurait se justifier que dans le champ d'attraction du signe (sensu lato) (56) et qui se prononcent par conséquent contre la considération des éléments de l'état de fait intervenus à l'étranger, nous objecterons que le droit est généralement conféré pour le territoire d'un Etat (57) et que la protection ne varie pas selon que la marque est employée sur tout le territoire de cet Etat ou sur une partie seulement de celui-ci (58).

A notre avis, il n'y a donc pas lieu en droit suisse d'exclure de la considération un élément de l'état de fait qui est intervenu à l'étranger. En définitive, nous nous rallions à la définition que Beier a donnée de la territorialité (59). D'après cet auteur, le principe de la territorialité n'entraîne en droit des marques que deux conséquences:

- 1^o La protection n'est accordée que conformément aux lois du pays dans lequel le titulaire, qui tire sa qualification de l'enregistrement ou de l'usage, demande la protection.
- 2^o Les effets du droit conféré par le pays qui accorde la protection sont limités à ce pays (60).

Enfin, il nous semble qu'il y a quelque chose d'arbitraire à vouloir protéger par le moyen du droit de marque les agents et les sociétés de "concern" à la frontière d'un Etat, alors qu'ils ne jouissent pas de cette protection à l'intérieur d'un pays déterminé (61).

§ 4. Les autres arguments formulés contre la licéité des importations parallèles

Les auteurs qui sont d'avis que toute importation parallèle est condamnable (62) font généralement valoir que la société de vente ou le distributeur exclusif (agent ou représentant du fabricant étranger) fournit aux acheteurs des prestations réelles (63). En revanche, le tiers importateur se contente de profiter de la renommée ou de la bonne réputation du signe et de ce fait se rend à leurs yeux coupable d'un acte de parasitisme (64).

Cet argument n'est valable que pour certains produits (65). Le droit de marque ne protège d'ailleurs pas l'ayant droit à l'intérieur du pays lorsque la distribution n'a pas lieu par les canaux désignés par lui (66), alors même

qu'un service de garantie et de réparation est important, voire essentiel.

Toutefois, une raison surtout nous retient de souscrire à cette thèse: la garantie de qualité et le service de réparations ne constituent que des éléments (souvent pas les plus importants) d'un éventuel "goodwill" local qu'on entend protéger par l'application des dispositions du droit de marque.

D'une manière générale, on constatera que ce "goodwill" local est souvent acquis grâce aux efforts consacrés à la propagande (67).

A notre avis, les marques notoires (68) ne sauraient en revanche jouir du traitement privilégié aux termes de la CP (69) qu'à partir du moment où l'évolution qui aboutit à la notoriété est parvenue à son terme. Un droit de marque peut donc en principe être acquis à l'intérieur d'un pays déterminé en faveur d'une personne (physique ou morale) autre que le titulaire étranger aussi longtemps que la notoriété n'est pas acquise. Il ne doit plus céder le pas à la notoriété.

Nous reconnaissons toutefois le bien-fondé de l'argument de Troller (70), pour qui l'on ne saurait priver le titulaire de son droit de marque au nom d'une plus grande liberté de concurrence. C'est également dans cet ordre d'idées que la fonction, reconnue de facto, de garantie de qualité peut jouer un certain rôle (71). L'existence de liens économiques entre le titulaire de la marque à l'étranger et le titulaire de la marque en Suisse ne suffit pas pour rejeter sans autre cette conclusion (72).

Tout en reconnaissant que, dans la règle, il découle de ce raisonnement la conclusion que l'action du titulaire de la marque contre le tiers importateur est admise (73), nous pensons qu'elle appelle des réserves lorsque des produits couverts par la même marque sont en tous points identiques.

La vulnérabilité des marques de commerce appelle une première objection. A notre avis, ces signes ne sauraient être considérés comme des marques valables que si l'utilisateur met en circulation ou en vente des produits effectivement choisis par lui (74). Même si l'on fait abstraction de la nette évolution que l'on constate dans le sens d'un déplacement des marques de commerce vers les marques de fabrique (75), force est d'admettre qu'il est des plus improbable que ce critère du choix existe pour la société de vente ou pour le distributeur exclusif (76).

Ensuite, il convient de tracer un parallèle entre l'appréciation par le public des relations économiques entre différentes personnes ou différents membres d'un groupement (77), d'une part, et l'évolution de la marque vers un signe libre (78), d'autre part. Le principe de la territorialité ne saurait, pensons-nous, constituer en tout état de cause une barrière efficace contre cette évolution.

Tout comme l'évolution vers un signe constitue la rançon du succès que la marque a obtenu auprès des acheteurs (79), la considération des liens économiques qui prennent naissance dans l'esprit des acheteurs d'un espace économique national est la conséquence du succès, sur le plan international, assuré par la publicité (80). Il s'ensuit que le déposant de la marque s'expose continuellement

au risque de se voir opposer par un tiers importateur cette évolution, qui à notre avis entre en ligne de compte juridiquement de lege lata (81).

Lorsque le déposant cherchera à obtenir de nouveau que la marque soit entendue comme une référence à lui seul, il se heurtera aux mêmes difficultés que celles rencontrées par l'usager d'un signe du domaine public ou d'un signe devenu libre lorsqu'il s'emploie à lui faire acquérir ou retrouver le caractère d'un signe distinctif.

Pour le membre du concern et le distributeur exclusif, la difficulté (82) sera même plus grande, car ils n'auront à vues humaines aucune chance d'éviter que la marque continue d'apparaître dans la presse, à la radio et à la télévision, comme un signe distinctif d'un ou de plusieurs autres membres du groupement économique en question, voire du groupement comme tel (83).

Puisque à notre avis le critère tiré de l'effet publicitaire ne suffit pas, à lui seul, à conférer un droit absolu nous estimons que le déposant d'une marque dans un pays déterminé ne peut empêcher que les acheteurs rallient peu à peu ce signe à un groupement international, voire à certains des membres de ce groupement qui, d'une manière ou d'une autre, deviennent actifs dans ce pays (84). Cette évolution n'interviendra d'ailleurs, à bon droit, que si le public ne court pas le risque d'être induit en erreur par l'apparition de produits fabriqués à l'étranger (85).

Une observation ultérieure fera paraître moins sévère cette conséquence. Dans la règle le titulaire suisse s'expose à ce danger pour la raison qui fait condamner énergiquement le tiers importateur par les auteurs hostiles à toute importation parallèle, à savoir que lui aussi désire tirer profit de l'attraction exercée par le signe sur les acheteurs dès le moment où le dépôt en Suisse a lieu (86). La tentation de s'assurer ainsi la faveur du public est d'autant plus grande que le déposant est un simple distributeur ne disposant pas du pouvoir d'exercer une influence quelconque sur la qualité (lato sensu) des produits mis en vente par lui.

Pour éviter le risque de voir s'opérer l'évolution mentionnée, le déposant national aurait dans ces cas la faculté de choisir un signe différent, puisqu'à défaut de notoriété, la marque importe peu aux acheteurs (87).

L'exigence imposée à la société affiliée ou au distributeur exclusif dans le pays d'importation de choisir un signe autre que celui du producteur étranger paraît moins sévère si l'on considère enfin un cas fort semblable: assez souvent les fabricants de produits de marque qui désirent augmenter leur chiffre d'affaires recourent à une clause contractuelle pour imposer aux vendeurs qui ne sont pas disposés à observer les prix fixés ou qui ne remplissent pas certaines conditions de vente ou de service, l'obligation de s'abstenir de tout emploi de la marque en question.

§ 5. Autres arguments plaidant en faveur de la licéité des importations parallèles

L'analyse des arguments opposés à la licéité des importations parallèles a suscité, par la force des choses, d'autres arguments en faveur de ces importations.

Dans la mesure où les auteurs qui ne considèrent pas toute importation parallèle comme contraire au droit de marque se fondent sur l'étendue reconnue au principe de la territorialité, nous renvoyons à la critique de ce principe (88).

Dans la mesure où ils tirent leurs arguments de l'équilibre des intérêts contradictoires, nous pouvons également renvoyer aux considérations exposées antérieurement (89). Nous reviendrons à ce problème lorsque nous exposerons la solution que nous proposons (90).

En substance, les deux thèses s'affrontent surtout à propos de la portée de l'intérêt de la collectivité.

Les auteurs qui se prononcent contre les importations parallèles font valoir en définitive que l'intérêt que la libre circulation des marchandises (91) représente pour la collectivité ne saurait justifier un empiètement sur les droits du déposant. L'intérêt de celui-ci exige la protection contre toute importation indésirable.

De leur côté, les auteurs qui justifient au moins certaines importations parallèles allèguent que le but fondamental du droit de marque s'épuise dans la protection contre des tromperies, puisqu'il empêche que le signe soit apposé de manière déloyale. Ces derniers auteurs voient dans la notion d'indication de provenance le critère qui justifie l'attribution d'un droit de marque (92).

Certes, la faculté de disposer des éléments essentiels à la production ou à la vente du produit muni de la marque assure *prima facie* mieux que d'autres critères l'unicité des produits désignés ainsi que - dans les limites de la loi (93) - celle des ayants droit. La notion d'indication de provenance appelle pourtant aussi des réserves (94).

A notre avis, il convient de renvoyer la décision sur le point de savoir si - et, le cas échéant, à quelles conditions - les importations parallèles sont compatibles ou non avec la *lex lata*, jusqu'au moment où les prémisses sur lesquelles se fondent adversaires et partisans auront été analysées (95).

Relevons toutefois qu'en substance les adversaires contestent que le déposant dans le pays d'importation est dans certains cas le véritable ayant droit. En revanche, les partisans des importations parallèles, moyennant certaines conditions, se réfèrent au critère de la "marchandise étrangère". Selon nous, il s'agit là de deux aspects d'un même problème que nous étudierons dans le chapitre suivant.

CHAPITRE IX

EXAMEN CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE SUISSE DE LEGE LATA

§ 1. La disposition du droit de marque applicable aux importations parallèles

A la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont eu à juger des cas d'importations parallèles (1), en Suisse la poursuite du tiers importateur a eu lieu jusqu'ici en vertu de l'art. 24 c LMF, dont la teneur est la suivante:

"Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale conformément aux dispositions ci-après:

... (a) et (b) ...

c) quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait être contrefaite, imitée ou indûment apposée;

... (d) ... " (2)

A notre avis, l'acte de celui qui importe de l'étranger des produits munis licitement de la marque n'apparaît immédiatement comme une "mise en vente ou en circulation de produits revêtus d'une marque indûment apposée" (3) que si la marque est considérée comme un bien juridique complexe et autonome de l'entreprise productrice, c'est-à-dire à condition d'admettre a priori que le distributeur a valablement fait enregistrer en Suisse la marque à son nom (4).

C'est donc par la voie de l'interprétation que l'on aboutit en droit suisse à juger illicite l'importation (5). Que la condamnation pure et simple de toute importation parallèle ait été considérée comme portant atteinte au sentiment de justice, c'est ce que prouve le fait que les tribunaux et la doctrine d'autres Etats ont également jugé licite, dans certaines conditions, l'acte du tiers importateur (6).

Le Tribunal fédéral, nous l'avons vu (7), a élevé au rang de seule fonction juridiquement protégée de la marque l'indication de provenance (8) en déclarant notamment qu'il n'y avait pas lieu d'admettre comme fondée la demande du déposant suisse alors que les acheteurs n'avaient pas ou n'avaient plus conscience que les biens provenaient du demandeur, mais avaient pris l'habitude de considérer comme source d'origine une entreprise sise à l'étranger ou un groupelement international (9).

§ 2. Le Tribunal fédéral a-t-il méconnu le caractère du droit de marque ?

S'il fallait tirer des considérants du Tribunal fédéral la conclusion qu'il aboutit à imposer du dehors des limites à l'exercice du droit absolu (au lieu de

n'accorder au titulaire que les pouvoirs découlant de l'aspect fonctionnel du signe), il y aurait lieu de lui reprocher de porter par là au droit absolu une atteinte semblable à l'expropriation (10).

Il est vrai que les considérants des décisions en la matière, notamment ceux de l'arrêt Philips (11), prêtent le flanc à cette critique. Mais c'est dans ce même arrêt Philips qu'on lit que l'étendue de la protection juridique des biens immatériels est déterminée par le droit (12). La critique nous semble donc dépasser son but en ce sens qu'elle méconnaît les efforts déployés par le Tribunal fédéral dans le dessein de bien motiver sa délicate décision (13).

En substance, le Tribunal fédéral se pose la question, que nous estimons licite, de savoir si le demandeur peut, en fait et en droit, être considéré comme le titulaire du droit subjectif qu'il revendique en justice (14). Cette manière d'aborder le problème nous paraît d'autant plus justifiée que l'on tient ainsi compte des changements économiques en fonction desquels les critiques estiment (15) que le droit peut seulement protéger l'existence et les effets de la marque et ne peut jamais en changer l'essence métajuridique (consistant en l'identification d'un produit).

§ 3. Qui est, en fait et en droit, titulaire d'un droit de marque en Suisse ?

a) Le rôle de l'usage

Même dans les pays où l'enregistrement de la marque est constitutif de droit (16), il est jusqu'à présent loisible au défendeur, pour faire échec à une prétention avancée contre lui, d'exciper des causes de nullité relative. A plus forte raison cette faculté doit être reconnue au tiers attaqué dans un pays comme la Suisse (18) où non seulement l'enregistrement n'est précédé d'aucun examen portant sur les causes de nullité relatives, mais encore où le premier emploi est décisif dans les contestations entre ceux qui entendent s'assurer en droit l'usage exclusif de la même marque (19).

Lorsqu'il allègue que le signe a été apposé à bon droit à l'étranger, le tiers importateur traduit en justice fait valoir en substance que le demandeur, déposant de la marque en Suisse, n'en est pas ou n'en est plus le titulaire (20).

b) L'acquisition du droit par un ressortissant étranger

Dans le cadre d'une réciprocité formelle (21), le Bureau fédéral procède à l'enregistrement de la marque d'une entreprise ayant son établissement à l'étranger dès que ce déposant prouve que le signe est enregistré à son nom au pays d'origine (22). L'administration de la preuve que la marque y est protégée comme l'exige la disposition applicable, n'est demandée qu'en cas de litige, devant le juge ordinaire (23).

L'obligation découlant pour la Suisse des engagements conventionnels va

plus loin, en ce sens que:

- 1^o en vertu de l'art. 2 al. 2 CP aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle;
- 2^o en vertu de l'art. 3 CP les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union sont assimilés aux ressortissants de ces pays;
- 3^o en vertu de l'art. 6 al. 2 CP une marque déposée par un pays de l'Union ne peut être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine;
- 4^o conformément à l'art. 6 al. 3 CP une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union doit être considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine (24).

Enfin, dans le cadre des art. 2 et 3 CP l'application du principe de la territorialité ne trouve plus place lorsque la marque a acquis notoriété aux termes de l'art. 6 bis CP (25).

Il découle de cet état de droit qu'à la condition de satisfaire aux principes fondamentaux (26) du droit suisse et notamment à l'usage obligatoire (27), le ressortissant étranger qui satisfait les exigences ci-dessus devient titulaire d'un droit de marque valable en Suisse (28). Il n'est pas licite de le priver de ce droit pour la simple raison qu'il fait usage du signe per interpositam personam (29) mais d'autre part on ne saurait exiger non plus qu'il soit mieux placé que le ressortissant suisse.

En particulier dans la relation de "concern" il y a donc lieu d'exiger du tiers importateur qu'il prouve les faits qu'il soulève à titre d'exception (30), la présomption jouant en faveur du membre du "concern" qui a déposé la marque en Suisse (31).

§ 4. Examen des arrêts Saba et Philips à la lumière de nos conclusions

Dans l'état de fait de l'arrêt Saba (32) le Tribunal fédéral retient que la société suisse (dont le siège est à Lenzbourg) à laquelle la société productrice allemande (dont le siège est à Villingen) avait transmis les marques internationales pour le territoire de la Suisse, ne produit et ne fait pas commerce d'appareils radio et analogues portant la marque Saba.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral repousse la critique de l'importateur (Eschenmoser) attaqué en justice par la société anonyme Werder et Schmid, à laquelle la société Saba suisse avait conféré une licence sur la marque. Il avance les arguments suivants:

L'art. 6 bis LMF ayant été adopté, la cession de la marque à la société suisse pour le territoire suisse doit être considérée comme valable. L'opération se justifie d'autant plus que les deux sociétés non seulement sont dans une relation de société mère à société fille, mais constituent une véritable unité économique, puisque le capital-actions de Saba Lenzbourg est réuni entre les mains de Saba Villingen. Le transfert n'a pas pour conséquence une tromperie du public. Se fondant ensuite sur la considération que la licence a été jugée valable lorsque le donneur et le preneur se trouvent dans une étroite relation économique, et cela surtout quand la marchandise mise en vente par le preneur est identique à celle produite par le donneur de licence, le Tribunal considère que l'opération est valable en l'espèce (33).

A notre avis, le raisonnement du Tribunal fédéral que nous venons de résumer est vicié sur le point suivant:

Si Saba suisse ne déploie pas une activité qui lui confère le droit d'acquérir un droit de marque valable, il n'y a pas lieu de lui reconnaître un tel droit, cela d'autant moins que le Tribunal fédéral constate expressis verbis que les deux sociétés, suisse et allemande, forment une véritable unité économique. A notre avis, cette conclusion est renforcée par une comparaison avec la situation d'une société holding industrielle à l'égard des sociétés productrices. La qualité de titulaire d'un droit de marque valable lui est reconnue pour la raison que c'est elle qui dispose des éléments essentiels à la fabrication, mis à la disposition des sociétés-filles pour que celles-ci procèdent effectivement à cette opération. Parmi les arguments qui l'ont fait pencher en faveur de cette solution, le Tribunal fédéral mentionne expressément (34) la création d'un état de droit correspondant erga omnes à l'état de fait.

La validité d'une licence de vente étant admise, la société Werder et Schmid AG détient donc en réalité la faculté d'employer la marque de la société Saba allemande, au profit de laquelle elle satisfait à l'exigence de l'usage obligatoire, de sorte que la société Saba allemande acquiert un droit de marque valable en Suisse. Par la mise en circulation par Eschenmoser de produits munis de la marque Saba, le critère distinctif du signe n'est pas autrement affecté que si la société Saba allemande, en sa qualité de donneur de licence, devenait aussi ouvertement active sur le marché suisse (35).

Il va de soi qu'Eschenmoser ne peut, contre la volonté de Saba Villingen, déposer en son nom la marque Saba en Suisse (36). Par conséquent il ne saurait faire valoir aucun droit en justice contre l'usage de la marque par des tiers non autorisés. En revanche, c'est seulement si la société Saba allemande s'opposait en vertu de l'art. 6 septies al. 2 CP à l'usage de la marque par le tiers importateur, que l'exception soulevée par celui-ci ne pourrait plus être admise.

De l'état de fait et des considérants de l'arrêt Philips (37), il ressort que la société suisse vend sous le couvert des marques enregistrées en son nom en Suisse non seulement des produits de sa propre fabrication, mais en-

core des biens en provenance de la société mère néerlandaise, titulaire des mêmes marques internationales pour la Suisse, ainsi que de la société fille allemande, au nom de laquelle des marques nationales identiques sont enregistrées en Allemagne:

Le Tribunal fédéral défend à juste titre l'opinion que l'on ne saurait opposer à la société fille suisse l'usage par la société mère de la marque internationale afférente à la Suisse, puisque c'est le propre des marques de "concern" d'empêcher que l'emploi par plusieurs ayants droit liés entre eux économiquement entraîne la perte du caractère distinctif. Comme nous l'avons retenu précédemment (38), le Tribunal fédéral fait cependant un pas de plus, en déclarant expressis verbis que les signes en question ne sont pas à considérer comme des marques distinctes, mais comme les mêmes marques enregistrées au profit de plusieurs titulaires.

En revanche, le Tribunal fédéral est d'avis qu'il n'existe pas de marques de "concern" internationales, c'est-à-dire que la marque internationale enregistrée en Suisse au nom de la société mère ne saurait eo ipso profiter à la société allemande (39), qui elle n'a pas déposé en son nom de marque en Suisse.

A notre avis, cela aboutit soit à méconnaître le rôle de l'usage, soit à introduire une discrimination entre membres suisses et étrangers d'un "concern".

Etant donné qu'elle vend en Suisse des biens importés d'Allemagne où ils ont été munis de la marque par l'ayant droit à la marque allemande, la société Philips suisse satisfait à l'obligation d'usage de la société Philips allemande, au profit de laquelle un droit de marque valable prend naissance en Suisse (40).

Les membres suisses d'un "concern" n'étant pas obligés de déposer la marque en leur nom, on ne saurait, nous semble-t-il, exiger cette formalité des ressortissants de pays signataires de la CP. Pour les ressortissants d'autres pays, la question se ramène à notre avis à celle de la preuve, ainsi que nous l'avons relevé (41). S'il fallait déduire de l'arrêt en question que le membre étranger d'un "concern" est obligé d'enregistrer la marque pour acquérir un droit, on serait là en désaccord avec la doctrine et la jurisprudence suisses de lege lata.

Dans le cas Philips comme dans le cas Saba, le producteur, c'est-à-dire la société allemande, n'est pas habilité, faute d'enregistrement de la marque en son nom, à poursuivre d'éventuels contrefacteurs en justice. En revanche, le tiers importateur peut, selon nous, soulever l'exception de la marque de "concern".

§ 5. Bilan de lege lata

La solution à laquelle nous aboutissons de lege lata nous ramène donc au

point de départ. Elle a pour elle l'avantage de l'équité, en ce qu'elle n'aboutit pas à priver de son droit l'ayant droit suisse; d'autre part, elle ne met pas la marque au service exclusif de la distribution internationale des produits (42).

En tout état de cause il reste à voir un dernier aspect - contradictoire - de la jurisprudence suisse. Cet argument a déjà été critiqué implicitement dans la section précédente. Si nous le reprenons ici, c'est qu'il nous confirme dans l'opinion qu'il importe de trouver un remède à la situation dans son ensemble au moyen d'une innovation radicale.

Dans plusieurs de ses arrêts en la matière, le Tribunal fédéral laisse entendre que la décision pourrait être différente dans le cas où le déposant suisse de la marque aurait toléré l'usage du signe par autrui (43).

Interprété à la lettre, cet élément discriminatoire aurait pour conséquence de rendre illusoire le critère fondé sur l'opinion que le public se fait de la provenance des produits. Abstraction faite d'une campagne publicitaire ayant pour but de mettre les acheteurs au courant de cette décision du titulaire, le même état de fait serait considéré comme licite ou illicite au gré du bon vouloir du déposant de la marque (44).

S'il fallait réellement tirer cette conclusion de la jurisprudence du Tribunal fédéral, nous serions d'avis que cette manière de procéder irait à l'encontre du principe de la vérité, ainsi que Schluep l'a par exemple relevé (45).

Pour pallier les conséquences fâcheuses de ce raisonnement qui nous semble contestable, le Tribunal fédéral se retranche plus souvent qu'il serait nécessaire derrière le concept de l'enregistrement de la marque (46). Il est vrai que l'enregistrement constitue la condition sine qua non de la revendication du droit en justice (47), mais de lege lata il n'est pas probant lorsqu'il s'agit de déterminer qui est le véritable ayant-droit (48).

Il est donc légitime de constater ce qu'il y a d'équivoque dans cette référence et d'en conclure que le Tribunal fédéral recourt à ce critère formel parce qu'il n'est plus tellement convaincu de la valeur de la notion d'indication de provenance. Indépendamment de toute considération d'équité, nous en tirons la conclusion que c'est le critère tiré de l'usage du signe qui est une source d'insécurité et qui constitue de ce fait un mauvais critère pour l'attribution d'un droit absolu sur la marque.

Dans le problème posé par l'usage conjoint ou de substitution sur le plan international, l'incertitude qui affecte l'acquisition de la notoriété joue un rôle qui n'est certes pas négligeable. Mais ce n'est pas parce que ses engagements conventionnels obligent la Suisse à tenir compte de la notoriété et des facteurs d'insécurité qui en découlent, qu'il faut renoncer à chercher une solution satisfaisante au problème de l'attribution du droit absolu.

CHAPITRE X

PROPOSITIONS DE LEGE FERENDA

§ 1. Généralités

Pour les raisons exposées dans les chapitres précédents, la notion de provenance ne constitue pas à elle seule un critère indiscutable pour l'attribution du droit absolu. Il reste donc à trouver l'élément d'unicité qui permette à l'entreprise de s'assurer la fidélité des acheteurs, et à ceux-ci d'acquérir ou de retrouver dans le cadre d'un régime de concurrence (1) aussi libre que possible (2), le produit de leur choix.

Nous avons pour notre part acquis la conviction que ce résultat peut être obtenu uniquement si l'usage d'un signe distinctif est réservé exclusivement à un seul ayant droit d'où la conclusion qu'un droit de marque ne pourra pas être attribué en raison d'un fait préexistant à l'intervention du législateur. C'est l'ordre juridique qui réserve un signe à l'usage d'une seule entreprise (3) afin que:

- a) celle-ci puisse se distinguer de ses concurrents et par là augmenter ses ventes;
- b) l'acheteur soit à même d'acquérir ou de retrouver le produit de son choix, c'est-à-dire répondant à son attente;
- c) la collectivité ait la garantie que, dans la mesure du possible, la transparence d'un marché obéissant à certaines règles d'ordre se réalise.

Il convient encore de déterminer les modalités selon lesquelles s'opère l'octroi de la protection juridique.

§ 2. L'usage représente un critère d'attribution entaché d'insécurité

L'insécurité découlant de l'attribution du droit en vertu du premier usage a été démontrée par les références que nous avons faites à la jurisprudence en matière d'importations parallèles (4).

A l'heure actuelle ce critère n'est en outre plus approprié, étant donné qu'on ne saurait mesurer l'intensité de l'usage à l'aune du petit entrepreneur local. On ne voit d'autre part pas pourquoi celui-ci devrait se contenter d'une protection juridique moins étendue que l'entreprise internationale qui possède de tout autres moyens financiers. Les exemples ne manquent pas de cas où une grande entreprise dépose une marque pour un produit, cependant qu'un petit fabricant ou commerçant, dont l'activité s'exerce dans un rayon territorial limité, a acquis un droit valable sur ce même signe en vertu d'un usage continu et sérieux, pour modeste qu'il soit. Dans un système fondé sur la priorité de l'usage, il n'existe pas de moyens juridiques (5) pour amener le petit

exploitant à renoncer à son droit, ou même seulement pour l'obliger à rendre largement connue l'appropriation du signe.

La situation devient enfin paradoxale dans la mesure où la majeure partie des acheteurs voit dans le signe une référence non pas à l'ayant droit, mais à un déposant qui, malgré ses efforts entrepris en parfaite bonne foi, ne deviendra pas le véritable titulaire, à moins qu'un laps de temps considérable se soit écoulé (6). On ne saurait prétendre satisfaisante la solution à laquelle aboutit la jurisprudence lorsque le contrefacteur attaqué en justice fait valoir qu'il existe une marque valable, enregistrée ou employée avant celle du demandeur (7). En admettant sur le marché trois signes qui prêtent à confusion, cette jurisprudence porte une atteinte considérable au principe de la spécialité, et par là même au principe de la vérité.

L'enregistrement obligatoire a été critiqué à cause de son aspect formaliste. Aussi Schilling a-t-il proposé récemment d'attribuer le droit également en raison de la "Branchenbekanntheit" (8). Le droit matériel ne serait donc plus reconnu à l'usager d'un signe en vertu d'un simple usage, mais d'un signe qualifié ayant pour effet de rendre publique l'appropriation auprès des concurrents d'une même branche économique.

Par opposition à ce qui découle de la pratique allemande, qui reconnaît à l'usager un "Ausstattungsschutz" (9) dans le rayon territorial limité de l'attraction de son signe, tandis que le titulaire d'une marque enregistrée auprès de l'Office des brevets garde le droit pour le reste du territoire allemand (10), la "Branchenbekanntheit" conférerait en Suisse la protection juridique sur l'ensemble du territoire national.

Cette proposition appelle, quant au fond, la même critique que celle qui a été avancée à propos du simple usage. Elle porte en elle le même germe d'insécurité et d'injustice, sans compter qu'elle entraîne automatiquement une plus grande mise en oeuvre publicitaire (11).

De par l'effet de la différence graduelle qu'il introduit, le critère tiré de la "Branchenbekanntheit" est de nature à faciliter en pratique la solution de conflits. En revanche, il exige une intensité d'usage qui peut ne pas être à la portée de tous ceux qui désirent acquérir un droit de marque et qui seraient qualifiés pour l'obtenir. Plus l'entreprise est petite, plus grand est le risque pour l'exploitant de ne jamais se voir reconnaître, sans dépôt et enregistrement de la marque, un droit valable (12).

Enfin il nous semble d'autant moins souhaitable d'admettre cette proposition qu'elle laisse subsister l'ancien dualisme - enregistrement/usage - dont il vaudrait mieux, pensons-nous, se libérer.

§ 3. L'enregistrement obligatoire constitutif de droit (13)

L'importance des intérêts en jeu (14), d'une part, l'opinion qu'un aménage-

ment judiciaire du droit de marque représente le moyen propre à assurer la protection de ces intérêts, d'autre part, orientent vers le choix d'une méthode qui, tout en étant apte à garantir la sécurité juridique, tienne compte des exigences de la pratique.

A notre avis, il n'est pas plus licite d'inférer le but de la législation spéciale des fonctions de la marque (15) que de s'en remettre purement et simplement au critère tiré de l'usage. Les raisons d'attribution inhérentes à la personne du requérant, au bien revêtu de la marque ou encore à la marque elle-même (16) ne sauraient donc constituer des critères valables d'attribution du droit. D'autre part, nous avons conclu que le critère tiré de l'usage constitue un facteur d'insécurité (17) et ne répond plus aux exigences actuelles.

Une appropriation constitutive de droit n'apparaît donc possible qu'en se référant à un système, formel et exclusif, d'enregistrement après examen d'office des antériorités (18).

a) Seul l'examen d'office des antériorités (19) représente une garantie suffisante pour justifier l'adoption de l'obligation de l'enregistrement.

D'une part il sauvegarde au mieux les intérêts du requérant, qui dans un système de simple opposition n'a aucune assurance que les concurrents au bénéfice d'une antériorité réagiront au vu de la publication. D'autre part, il sauvegarde les intérêts des milieux en faveur desquels la loi actuelle prévoit précisément un système mixte, c'est-à-dire les "petites" entreprises (20) dont les chances de suivre régulièrement les développements en matière d'enregistrement de marques sont peut-être moins bonnes que celles d'un groupement ou d'une entreprise de dimensions importantes (21).

Mais il n'est pas exclu pour autant qu'une erreur se produise ou qu'une divergence de vues se manifeste; aussi le requérant et les concurrents devraient-ils disposer en outre des voies de droit suivantes (22):

- 1) Contre le refus d'enregistrement, le requérant pourrait formuler un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
- 2) Contre un enregistrement que le titulaire au bénéfice d'une antériorité jugerait incompatible avec son signe, ledit titulaire aurait la possibilité de faire opposition auprès du Bureau fédéral dans un délai à fixer depuis la date de publication.
- 3) Au cas où son avis ne serait pas partagé par le Bureau fédéral, il lui serait loisible d'ouvrir une action devant le juge ordinaire.

Cette possibilité serait aussi donnée au titulaire qui bénéficie d'une antériorité mais qui pour une raison quelconque aurait laissé passer le délai d'opposition (23).

D'après les renseignements fournis par le Bureau fédéral (24), l'examen d'office des antériorités pourrait, à l'aide de la nouvelle cartothèque que le Bureau met au point (25), être fait dans un laps de temps utile pour se fonder sur le délai de priorité unioniste (26).

b) L'enregistrement obligatoire n'apparaît pas comme une mesure abusive à celui qui désire se réserver l'usage exclusif d'un signe (27). Compte tenu des considérations théoriques, il semble bien au contraire s'agir là d'un acte formel qui se justifie tout autant, voire davantage, par rapport aux marques (28) que par rapport aux autres biens immatériels.

En pratique, l'enregistrement obligatoire et constitutif de droit présente l'avantage déjà mentionné de la sécurité. Le moment de l'appropriation est clairement déterminé; les antériorités sont efficacement contrôlées; enfin la publication de toutes les marques ayant des chances réelles d'être valables renforce cette sécurité (29).

c) Le refus d'un système mixte se justifie pour les raisons mêmes qui font rejeter le critère de l'usage pour l'attribution du droit. Au terme d'une période transitoire, le droit ne serait donc plus acquis qu'en vertu de l'enregistrement, à l'exclusion de toute prérogative dérivant de l'usage, fût-ce sur un territoire limité. En effet, le haut degré de perfection du système proposé (30), et surtout les inconvénients découlant pour celui auquel on reconnaîtrait un droit limité (31), font apparaître arbitraire le maintien d'exceptions générales au profit de l'usage (32).

En revanche la Suisse sera obligée, de par ses engagements conventionnels, de réserver comme par le passé un traitement privilégié aux marques notoires en vertu de l'article 6 bis CP. Dans un délai à fixer, les titulaires de telles marques devront avoir la possibilité de faire valoir leurs prérogatives devant le juge ordinaire (33).

Schilling (34) voit dans l'exception en faveur de la marque notoire un argument plaidant contre l'adoption du système de l'enregistrement constitutif de droit, auquel il reproche par ailleurs une trop grande rigidité. Pour notre part nous sommes prête à admettre que cette exception est un défaut véniel du système. Mais il y a lieu de relever tout d'abord qu'elle est imposée du dehors (35). En outre et surtout elle interviendra assez rarement puisqu'on peut admettre que très peu d'ayants droit ignoreront la notoriété d'une marque étrangère (36).

Quant à la prétendue rigidité du système, la critique ne nous semble pas fondée, étant donné la simplicité des formalités requises (comparée à l'avantage appréciable qui en découle) et compte tenu des exigences qu'impose partout ailleurs la technocratie.

Enfin, le critère du droit comparatif n'est pas le moindre de ceux qui plaident pour l'adoption de ce système (37).

En ce qui concerne les principes que nous avons estimés fondamentaux, on notera une application beaucoup plus stricte du principe de la spécialité (38). Par une meilleure observation de ce principe, celui de la vérité serait eo ipso mieux respecté. D'abord parce qu'on éviterait les inconvénients découlant de l'apparition de plusieurs marques prêtant à confusion. Ensuite parce que l'enregistrement et la publication subséquente des signes de tous ceux qui entendent acquérir un droit valable entraîneraient erga omnes une situation juridique nette

à tous points de vue (39). Enfin, dans le cadre du système d'enregistrement constitutif de droit le principe de l'usage obligatoire serait entièrement conservé. Après trois ans (40) - exceptionnellement après une période plus longue si le titulaire peut faire valoir des raisons valables pour justifier le non-emploi de sa marque - celle-ci pourrait être radiée à la demande de tout intéressé (41).

§ 4. L'enregistrement obligatoire comparé à la situation dans d'autres droits immatériels

Le système de l'enregistrement obligatoire ne se justifie pas du seul point de vue de la sécurité juridique et par ses avantages pratiques. Son bien-fondé apparaît également si on lui compare l'état de fait et de droit existant dans d'autres droits immatériels (42).

Ceux-ci connaissent en effet aussi le critère de la première appropriation formelle, mais c'est la création (d'un dessin ou d'un modèle) ou l'achèvement technique qui sont les éléments les plus frappants. L'usage réservé au seul créateur ou inventeur (43) correspond à une dérogation au système juridiquement protégé de la concurrence possible (44), mais représente la contrepartie du fait qu'une fois le délai légal écoulé, la collectivité entre dans la jouissance de la création ou de l'achèvement en question et bénéficie par là d'un progrès économique ou culturel (45).

De plus l'inventeur ou l'auteur d'un dessin ou d'un modèle est privé du fruit de ses efforts s'il n'est pas le premier à procéder au dépôt formel conformément aux prescriptions de la branche de droit applicable à l'objet de ses efforts (46).

On nous objectera que, faute de protection spéciale la création ou l'invention ne sont pas privées de toute protection, parce que l'auteur ou l'inventeur peuvent se fonder sur les dispositions générales réglementant la concurrence pour interdire l'imitation servile. L'usager d'un signe distinctif peut de même se fonder sur la LCD lorsque les conditions d'application de celle-ci sont remplies (47).

En ce qui concerne les frais, une considération analogue peut être faite. Non seulement le déposant d'un brevet peut être privé du fruit de ses efforts parce que l'invention a fait par exemple l'objet d'une publication antérieure en Suisse ou à l'étranger (48), mais encore le seul dépôt de l'invention ne garantit nullement qu'il récupérera ses investissements financiers.

Il n'apparaît donc pas hors de propos que l'on demande au fabricant ou commerçant le dépôt et l'enregistrement obligatoire d'une marque dont il entend se réserver l'usage exclusif à un moment où il n'est pas certain que ce signe soit distinctif (49) et où il ignore si le produit revêtu de la marque aura la faveur du public (50).

En revanche, dès qu'on soutient que le changement par rapport à l'état

actuel ne se justifie entièrement qu'à la condition de ne pas tolérer plus longtemps le système mixte, l'usage modeste (51) ne représente plus un obstacle à l'acquisition d'un droit absolu (52).

§ 5. Le droit positif d'usage (droit incontestable ou incontestabilité)

Les raisons qui plaident en faveur de la priorité de l'enregistrement sur l'usage constitutif de droit sont valables également pour la garantie au titulaire de la marque d'un droit qui, après un certain délai (53), ne saurait plus être mis en doute à condition que l'ayant droit ait été de bonne foi (54).

Puisque nous avons tiré la conclusion que les marques confèrent à leurs titulaires un monopole nécessaire pour défendre les intérêts et des acheteurs et de la collectivité, la raison pour laquelle des droits égaux ne sont accordés dans les autres domaines de la propriété industrielle que pendant une période de temps limitée ne s'applique pas au droit de marque.

Au contraire, si le titulaire du droit peut avoir tout intérêt à ce que la libre disponibilité du signe lui soit reconnue aussi longtemps qu'il le veut, l'intérêt des acheteurs et de la collectivité va dans le même sens. La transparence du marché est d'autant mieux assurée qu'elle peut se fonder sur un élément de continuité (55).

La critique *prima facie* valable que l'on pourrait formuler contre l'attribution d'un droit de marque incontestable serait à notre avis qu'on court le risque, à cause de l'incontestabilité, d'aboutir en fin de compte à la confusion que l'on prétend éviter en fondant le système sur l'enregistrement obligatoire (coexistence de plusieurs marques semblables) et que l'on ne pourrait plus obvier à cette situation une fois écoulé un certain délai.

Cette critique serait démunie de fondement, si on avait recours à l'enregistrement obligatoire après examen d'office des antériorités. En effet, la triple barrière que représentent l'examen d'office des antériorités par le Bureau fédéral, la procédure d'opposition et la possibilité d'intenter une action devant le juge ordinaire, réduirait à bien peu de chose le risque de voir devenir incontestable le droit sur un signe prêtant à confusion avec une marque déjà enregistrée.

Une autre objection ne nous semble pas davantage fondée. Le risque qu'un signe distinctif semblable à une marque incontestable s'impose auprès du public acheteur serait certainement très minime, pour ne pas dire insignifiant. Si l'usager d'une marque savait qu'il doit la faire enregistrer pour acquérir le droit auquel il est le premier intéressé, il se soumettrait à cette formalité parmi d'autres que l'ordre juridique impose à tout particulier qui entend s'engager dans la concurrence économique. S'il s'en abstenait, il serait équitable, de lui en faire subir les conséquences en l'exposant à l'action du titulaire d'un droit valablement acquis.

De plus, l'incontestabilité n'entraîne pas *eo ipso* - comme on pourrait le penser de prime abord - l'abandon de l'exigence de renouveler périodiquement la marque. Par ce moyen on pourrait éviter le risque de voir se perpétuer dans les registres des signes non utilisés.

§ 6. Résumé

Pas d'avantage que la garantie de qualité ou que l'effet de publicité, l'indication de provenance ne justifie à elle seule l'attribution du droit d'usage exclusif d'une marque. Dans un système d'économie libérale, la sauvegarde de la concurrence possible exige pourtant que le droit protège celui qui désire se distinguer (56) de ses concurrents à l'aide d'un signe excluant toute confusion entre ses marchandises ou services et ceux mis en circulation par eux.

L'appropriation du signe fondée sur l'usage est une source d'insécurité pour tous les intéressés, et les raisons qui avaient plaidé en sa faveur au moment de l'adoption de la loi en vigueur ont maintenant cédé le pas à autant de raisons plaidant en faveur d'un critère qui tienne mieux compte des exigences de la pratique.

Nous nous rallions pour ces raisons à l'opinion des auteurs qui proposent d'avoir recours à un système fondé sur un critère - formel, il est vrai, mais simple et sûr -, à savoir le critère de l'enregistrement obligatoire, et de considérer celui-ci comme constitutif de droit.

Nous nous déclarons également favorable à la reconnaissance, par l'ordre juridique, d'un droit incontestable sur la marque parce que cette mesure est dans l'intérêt de l'ayant droit et que les intérêts des acheteurs et de la collectivité (57) ne s'y opposent nullement, mais au contraire la justifient également.

En définitive, ces propositions n'aboutissent pas à faire de la marque une fin en soi. Comme par le passé, la distinction continue de s'opérer en fonction de l'appréciation des destinataires, respectivement des acheteurs. Si, pour être distinctive, la marque accède à la protection juridique (58), on atteint le but en faveur duquel l'ordre juridique admet par exception la création de ce monopole nécessaire. On accorde en effet un maximum de protection au titulaire de la marque et on lui permet de tirer de celle-ci tous ses effets utiles, notamment l'accroissement des ventes. Grâce à la garantie d'une meilleure transparence du marché, les acheteurs sont mieux protégés et l'on ne restreint pas d'emblée et d'une manière excessive la concurrence puisque, initialement, les chances sont les mêmes pour tous les entreprises qui veulent recourir à un signe.

L'usage obligatoire constitue le moyen le plus approprié pour ne pas détourner la marque de son but.

Enfin, en adoptant cette attitude, nous estimons ne pas nous mettre en contradiction avec les vues défendues au sujet de la garantie et de la publicité.

Il nous semble évident que le titulaire d'un droit absolu incontestable est particulièrement intéressé à procurer à sa marque le maximum d'attraction à l'aide de la publicité. Nous avons déjà relevé que la qualité peut constituer une barrière naturelle fort efficace contre de tels agissements, dans la mesure où ils constituent une fin en soi (59).

Mais on notera surtout qu'exception faite du traitement spécial que la Suisse, de par ses engagements conventionnels, est obligée d'accorder aux marques notoires, l'effet publicitaire, donc le pouvoir attractif (60), ne joue pas de rôle dans l'attribution du droit. On peut en dire autant de la qualité. Seul le caractère distinctif est déterminant pour l'appropriation acquisitive de droit au moyen de l'acte d'enregistrement. En revanche, la perte du droit n'a lieu qu'en cas de défaut d'usage ou de renouvellement, mais jamais parce que la distinction a tourné au profit d'une personne autre que le titulaire.

Sous réserve des conditions que nous avons indiquées à propos de certaines propositions de la doctrine (61), nous estimons en conclusion que l'enregistrement obligatoire et constitutif de droit, de même que la reconnaissance de l'incontestabilité, n'ont pas seulement l'avantage de mettre fin à l'insécurité juridique qui règne en la matière, mais également de répondre mieux à l'objectif visé par cette législation spéciale.

CHAPITRE XI

CONSEQUENCES DE LA POSITION ADOPTEE DE LEGE FERENDA

A. - CONSEQUENCES TOUCHANT LES PROPOSITIONS DE LA DOCTRINE

§ 1. La marque de service (1)

Les difficultés d'ordre pratique (2) qui peuvent se présenter du fait de la nature particulière des biens désignés ne s'opposent pas à ce qu'on reconnaisse à l'entrepreneur qui met à la disposition de la clientèle ses services au lieu de ses biens la faculté de se distinguer, ou plutôt de distinguer sa prestation de celles de ses concurrents au moyen d'un signe dont l'ordre juridique lui réserve l'usage exclusif.

Il est vrai que cette modification implique l'abandon d'une exigence chère au droit suisse, à savoir le rapport spatial immédiat entre la marque et le bien auquel elle se réfère (3). Il faudrait donc assouplir cette notion dans la mesure où les services ne sont pas susceptibles d'être porteurs du signe distinctif dans l'acception traditionnelle (4).

La reconnaissance juridique de la marque de service est propre à contribuer à un meilleur respect du principe de la vérité, puisqu'elle soumet à une réglementation plus précise un domaine de la concurrence qui se prête particulièrement à des abus (5).

La stricte application du principe de la spécialité permet de pallier le manque d'un lien matériel entre la marque et le service qu'elle caractérise (6).

Dans cette dernière hypothèse, la marque auditive ou sonore (7) acquiert toute son importance (8). La limitation de son usage aux services purs non seulement permet d'éviter des abus, mais présente l'avantage pratique d'exclure d'emblée un grand nombre de biens, c'est-à-dire de réserver le nombre restreint de marques disponibles aux objets pour lesquels elles offrent le plus d'utilité.

§ 2. La qualification de l'inventeur individuel à déposer une marque (9)

Lorsque nous avons examiné la question de savoir si l'indication de provenance pouvait constituer un critère d'attribution du droit, nous avons constaté que cette notion a subi un déplacement, en ce sens que les acheteurs ne sont dans la règle plus vraiment intéressés à connaître la personne ou la société titulaire de la marque. Nous en avons tiré la conclusion qu'à la suite des changements admis par le droit, il faut entendre sous la notion de provenance les éléments essentiels à la fabrication ou au choix du produit muni de la marque.

Dans le cas d'une invention brevetée, il est incontestable que ce sont les raisons qui fondent la brevetabilité, c'est-à-dire celles qui différencient le produit de ceux qui existaient antérieurement sur le marché, qui constituent les éléments essentiels à la fabrication (10). C'est le titulaire du brevet qui en dispose en vertu des prérogatives que l'ordre juridique lui accorde.

Ce n'est pas parce que l'octroi d'un droit de marque au titulaire d'un brevet contient implicitement une idée qui n'est pas inhérente au droit de marque proprement dit (11), qu'on serait justifié à traiter de manière différente l'inventeur individuel et les personnes organisées corporativement. A celles-ci un droit de marque valable a été reconnu à condition qu'elles satisfassent en outre à l'exigence de l'usage obligatoire (12).

Tout comme les groupements économiques et les titulaires du droit de marque qui confèrent une licence, l'inventeur individuel doit dans les mêmes conditions être en mesure de désigner par une marque lui appartenant les produits fabriqués en conformité de son invention (13). Cette exigence ne se heurte à aucun des principes fondamentaux. Bien plus, elle contribue à un meilleur respect du principe de la vérité en rendant manifeste (14) la situation de facto.

En revanche, nous sommes d'avis que même en adoptant le système de l'enregistrement obligatoire constitutif de droit - ou plutôt en raison de ce système -, il n'y a pas lieu d'abandonner purement et simplement toute qualification du déposant d'une marque.

Le principe de l'usage obligatoire constitue un frein efficace à l'accaparement de trop de marques par l'exploitant d'une fabrique ou d'un commerce. Mais il ne nous semble pas que ce frein agirait contre les spéculations de tous genres. En général celles-ci présenteraient, pensons-nous, un intérêt d'autant plus grand que la marque ayant fait l'objet d'un examen d'office aurait davantage de valeur, ce qui inciterait à la monnayer.

La distinction entre industriels, producteurs et commerçants ne correspond d'autre part plus aux exigences économiques (15). Elle ne tient notamment pas compte du fait que l'inventeur fait également partie du cercle des titulaires (16).

Nous reconnaissons qu'il est malaisé de trouver un dénominateur commun qui tienne compte à la fois du fait que l'on ne saurait admettre n'importe qui à l'enregistrement d'une marque, et du fait que la notion de personne (physique ou morale) engagée dans la concurrence économique (17) ne présente pas un grand intérêt pratique pour le Bureau fédéral. Celui-ci devrait pouvoir disposer d'un critère simple et sûr lui permettant de décider s'il y a lieu d'admettre ou non l'enregistrement de la marque demandé par le requérant (18).

§ 3. La territorialité (19)

En ce qui concerne le principe de la territorialité nous renvoyons aux considérations antérieures (20), qui n'appellent pas de complément quant au fond dans le contexte de la proposition relative à l'enregistrement obligatoire et constitutif de droit.

Les conséquences pratiques des deux notions combinées apparaîtront mieux à l'aide de l'exemple des importations parallèles.

§ 4. La cession libre et ses conséquences en matière de licences (21)

Nous avons reconnu le bien-fondé de nombre d'arguments avancés par les partisans de la cession libre (22). Nous ne saurions admettre certains autres arguments, tel par exemple celui qui est tiré de l'inobservation de la loi (23), tandis que, si les variations de qualité n'entraînent pas de sanction juridique, on ne saurait se référer au critère de la qualité pour conclure que la cession libre est illicite.

Ces arguments ne sont toutefois que secondaires. Du moment que le critère de l'indication de provenance n'est pas considéré comme immuable non plus, les craintes de nature dogmatique ne s'appliquent plus à la cession libre.

L'acquisition du droit par le cessionnaire est réalisée dès que l'enregistrement de l'opération a eu lieu. La continuité n'est pas moins bien assurée que par les moyens détournés auxquels on a largement recours actuellement dans les pays qui, par principe ou par inertie, s'en tiennent à l'exigence de la connexité (24). On admettra en effet que le risque de voir fuir les acheteurs représente le moyen le plus efficace pour parer à tout abus de la part du cessionnaire (25). D'ailleurs, il convient de le rappeler, l'ordre juridique ne sanctionne pas l'interruption de la continuité qui peut se manifester alors que la marque reste entre les mains d'un seul et même ayant droit.

Si la licence doit être jugée compatible avec la *lex lata*, a fortiori il y a lieu de reconnaître sa validité dès lors qu'on admet celle de la cession.

L'enregistrement obligatoire de la licence nous semble être une exigence à la fois théorique et pratique. Aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas un droit d'action au preneur de licence, le donneur a tout intérêt à établir erga omnes, par l'enregistrement, la conformité entre la situation de droit et l'état de fait.

On pourrait à juste titre poser la question de savoir si, à défaut de l'enregistrement de la licence exclusive, l'utilisation de celle-ci par le preneur serait imputée au donneur ou si ce dernier ne risquerait pas plutôt la radiation de sa marque pour défaut d'usage lorsque le contrat s'étend sur une durée qui dépasse le délai d'usage.

§ 5. La marque de haute renommée

Nous avons déjà fait remarquer que les questions posées par la reconnaissance d'un traitement privilégié en faveur des marques ayant acquis une notoriété mondiale ont beaucoup d'analogie avec celles que pose la reconnaissance de la marque douée d'un pouvoir attractif de même qu'avec celles découlant de la proposition qui vise à voir dans les marques un bien complexe et autonome de l'entreprise productrice (26).

Nous avons défendu l'opinion que les raisons qui plaident en faveur d'un traitement privilégié de telles marques sont incompatibles avec la loi actuelle et qu'il n'est pas souhaitable de les admettre de lege ferenda. La proposition qui touche à l'enregistrement obligatoire constitutif de droit n'est guère de nature à nous faire changer d'avis (27).

Le respect des engagements conventionnels, pour ce qui est des marques notoires au sens de l'art. 6 bis CP, peut poser des problèmes qui ne sont pas sans analogie avec ceux que soulève le traitement privilégié des marques de haute renommée. Cette remarque s'applique entre autres questions à celle délicate de savoir à quel moment la notoriété (simple ou mondiale) doit être considérée comme acquise.

Suivant la réponse qu'on donne à cette question, on constate en outre que la reconnaissance de la notoriété entraîne par contre-coup des inégalités de traitement (28). Celles-ci deviennent particulièrement évidentes par rapport aux marques de haute renommée. Tandis que la marque notoire n'a pratiquement pas d'autre effet que de fonder en faveur de son titulaire une priorité pour les produits grâce auxquels elle a précisément acquis son attrait, la protection de la marque de haute renommée déborde le cadre de la spécialité, puisqu'on exige que son emploi soit interdit pour toute sorte de produits. Une telle protection, pour un signe à notre avis contestable, aboutit à la création de monopoles dont la justification ne peut plus être tirée du but visé par la législation spéciale (29).

B. - CONSEQUENCES EN MATIERE D'IMPORTATIONS PARALLELES

L'importation et la mise en vente de produits licitement revêtus d'une marque à l'étranger a jusqu'à présent entraîné l'intervention des tribunaux lorsque le signe était enregistré dans le pays d'importation au nom d'un preneur de licence, d'un distributeur ou agent exclusif, ou encore d'une société membre d'un "concern" (30).

Notre examen nous a amené à conclure que des controverses ne prennent généralement naissance qu'à propos d'espèces ayant pour objet des produits munis d'une marque notoire, et que l'incertitude au sujet de l'issue de ces con-

troverses résulte largement du principe actuellement en vigueur, selon lequel l'usage entrepris conformément aux principes généraux qui régissent la matière donne naissance à un droit valable sur le signe.

Pour parer aux conséquences indésirables d'une situation juridique dont la clarté laisse souvent à désirer, les tribunaux suisses ont recouru à une motivation fondée sur le but de la réglementation juridique en la matière, réservant pour le surplus le correctif tiré de la protection de la personnalité (31).

Cette manière de voir conserve, *mutatis mutandis*, sa justification puisque la réserve codifiée à l'art. 23 al. 2 LCart en faveur des monopoles garantis par la législation sur la propriété industrielle ne supprime pas toute concurrence entre les dispositions de la LCart et les lois régissant la propriété industrielle (32).

Schluep (33) a montré, en s'appuyant sur une analyse de la protection des biens dans le cadre de la LCart et de la LMF respectivement, que la délimitation de ces deux domaines juridiques présente des difficultés considérables en raison de leurs rapports étroits.

L'étude de cette question déborderait le cadre du présent travail. Disons que, pour ce qui est des cas d'application particuliers, il y a lieu de retenir que le simple usage du signe distinctif par un cartel ou une organisation analogue n'entraîne pas *eo ipso* l'applicabilité de la LCart entraînant la restriction des facultés réservées - aussi à ces ayants droit - par la LMF. Il en va généralement de même lorsque la marque a acquis une valeur propre, par exemple grâce à sa notoriété (34). En revanche, le recours à la LMF est vain lorsque la marque est mise au service de buts autres que ceux pour lesquels le législateur a entendu réserver l'usage à une ou plusieurs personnes déterminées à l'exclusion de tout tiers (35).

La subdivision en marchés nationaux distincts à l'aide d'une marque paraît devoir se prêter particulièrement bien à l'intervention du juge fondée sur les dispositions de la LCart (36).

A côté des avantages qu'elle présente dans le domaine spécifique des marques, la proposition ayant pour objet l'enregistrement obligatoire avec acquisition subséquente d'un droit incontestable sur la marque a pour effet de réduire considérablement le risque d'affrontement des deux ordres juridiques concurrents que sont la LMF et la LCart.

Cet effet découle de motifs juridiques tout autant que de raisons d'ordre économique. D'une part, le preneur de licence n'acquiert pas, par l'enregistrement de la licence, un droit de marque distinct, mais un simple droit dérivé du droit originaire du donneur de licence (37). D'autre part, l'entreprise productrice ayant son siège à l'étranger ne cède généralement pas la marque pour un territoire déterminé à l'agent ou au distributeur exclusif, au risque de voir que celui-ci est au bénéfice d'un droit incontestable une fois écoulé un certain délai; elle se limitera plutôt à accorder des licences (38).

En revanche, l'enregistrement originaire ou la cession en faveur d'une

entreprise ayant son siège en Suisse garde, indépendamment de tout lien l'unissant à des entreprises étrangères, toute son importance et sa pleine validité lorsque le droit est exercé conformément aux buts en vue desquels il a été accordé. Que l'on songe par exemple aux cas où le produit vendu par le "concern" subit des variations de qualité d'un pays à l'autre.

A première vue, la conclusion selon laquelle l'enregistrement obligatoire et constitutif de droit a également pour but d'éviter les points de friction entre la LMF et la LCart ne semble devoir s'appliquer qu'aux cas de variation qualitative, si la marque est enregistrée en Suisse au nom d'un membre d'un "concern" international. Il apparaît cependant que l'exclusion de l'importation parallèle fondée sur les dispositions de la LMF ne relève pas spécifiquement de la distribution internationale, mais de l'emploi de la marque par un cartel ou par une organisation internationale (39).

Pourtant la tendance qui semble s'exprimer dans les premiers arrêts publiés depuis l'entrée en vigueur de la LCart (40) permet de conclure que l'application des sanctions n'aura généralement lieu, en vertu de cette loi, que lorsqu'il n'existe pas de bien de substitution, la question de la domination du marché n'étant posée qu'à cette condition.

CONCLUSION

L'examen des décisions de tribunaux suisses et étrangers nous a convaincu de l'impossibilité d'admettre ou de rejeter par principe toute importation parallèle, les conclusions souhaitables du point de vue économique n'étant pas nécessairement compatibles avec les exigences du droit.

En Suisse la jurisprudence qui se fonde sur le seul critère de l'indication de provenance invoque souvent le but de l'actuelle loi sur les marques. Nous nous sommes donc demandé, s'il était nécessaire ou simplement opportun de substituer à ce critère établi celui de l'attrait publicitaire ou d'admettre ce dernier à côté de l'indication de provenance.

Nous avons rejeté cette thèse qui est à notre avis incompatible avec la loi en vigueur. Au surplus, compte tenu des modifications apportées par la voie législative et les compléments résultant de la jurisprudence, elle ne nous paraît ni souhaitable ni suffisante de lege ferenda.

D'autre part, nous croyons que la tentative de résoudre les cas concrets à l'aide de la seule indication de provenance - mise en question par les changements intervenus - échoue à la critique que ce critère n'est pas non plus nécessaire et suffisant.

Les contradictions de la jurisprudence, qui n'aboutit à une solution qui se veut équitable qu'après une recherche parfois laborieuse du titulaire de la marque nous paraissent cependant dues dans une large mesure au fait que selon la loi actuelle l'usage est constitutif de droit.

Etant donné que la marque ne saurait être considérée distinctive qu'en vertu d'un critère dont la caractéristique principale est l'unicité, nous nous sommes rallié à l'opinion des auteurs qui proposent d'avoir recours à l'enregistrement constitutif de droit.

L'application de ce critère n'est pas de nature à freiner l'évolution en cours. Sur un point important il met le droit de marque en harmonie avec les autres domaines du droit immatériel (et le droit des choses) pour lesquels l'inscription dans un registre représente la forme extérieurement reconnaissable de l'appropriation.

Si l'on admet que seules les personnes mettant en vente des produits choisis parmi des biens de substitution peuvent devenir titulaires d'une marque de commerce le droit à la marque fondé sur l'enregistrement constitutif permet de trancher de manière simple et équitable les cas d'importations parallèles.

Des raisons d'équité ne peuvent à notre avis mettre en cause la solution à laquelle l'application du droit de marque donne lieu que lorsqu'elles s'appuient sur des considérations tirées de domaines juridiques concurrents. Il incombe alors en premier lieu aux ayants droit de veiller à ce que l'équilibre entre le droit de marque d'une part et le droit cartellaire ainsi que les règles protégeant la personne d'autre part soit maintenu.

ANNEXE

JURISPRUDENCE EN MATIERE D'IMPORTATIONS PARALLELES

1. Introduction

Nous avons estimé utile de donner un aperçu non seulement de la jurisprudence suisse, mais encore de celle d'autres Etats puisqu'il existe dans les divers pays un large unité de vue quant au but visé par le droit des marques et aux dispositions grâce auxquelles ce but peut être garanti. Nous avons fait une assez large place à la jurisprudence américaine, pour laquelle des difficultés peuvent surgir du fait que les arguments fondés sur le droit des marques sont souvent entremêlés de considérations tirées de systèmes juridiques concurrents (en particulier de la législation antitrust). Tenant compte de cette particularité, on peut estimer que la solution pragmatique qui a été donnée au problème à l'étude, et qu'un courant de la doctrine continue de supporter, peut fournir des indications valables. Il convient de garder présent à l'esprit que la marque est en premier lieu un instrument de concurrence; dans l'acception retenue dans le présent travail, elle n'a de valeur que dans un système de libre concurrence, et l'on ne saurait par conséquent oublier qu'elle déploie ses effets dans les limites de ce système.

2. La jurisprudence suisse (1)

2.1 ATF Seifenfabrik Sunlight AG c/Migros-Genossenschaftsbund und Konsorten - RO 78 II 164 ss (JdT 1953 I p. 45) - LUX.

En fait

En Suisse, la marque LUX est enregistrée au nom de la S.A. Sunlight affiliée au "concern" Unilever. Sunlight S.A. met en vente en Suisse des savons fabriqués par elle sous la marque LUX. L'union des sociétés coopératives Migros ayant acheté directement aux Etats-Unis des savons fabriqués par Unilever et les ayant offerts sur les marchés suisses dans leur emballage original portant, outre la marque en question, l'inscription "Toilet Soap - Lever Brothers & Co New York - Made in U.S.A.", Sunlight S.A. s'estime lésée dans ses droits de marque et intente une action civile. Celle-ci est jugée non fondée par le Tribunal de commerce de Zurich; le Tribunal fédéral renverse la décision de l'instance, considérant

en droit

- que l'abandon de l'interprétation restrictive dont l'art. 24 litt. c LMF

avait fait l'objet par la Cour de cassation s'impose surtout si l'on considère qu'il s'agit d'une action civile;

- que le principe de la territorialité doit être reconnu (2);
- que l'art. 6 bis LMF est inapplicable, faute d'enregistrement en Suisse au nom de la société américaine Lever Brothers;
- que la fonction de qualité de la marque ne saurait être retenue, la seule fonction juridiquement protégée de la marque étant celle d'indication de provenance (3).

2.2. ATF Saba, Radio-, Televisions- & Elektro AG und Werder & Schmid AG c/Eschenmoser - RO 84 IV p. 119 ss (JdT 1959 I p. 588 ainsi que 1959 IV p. 19) - SABA.

En fait

La S.A. Saba, société entièrement contrôlée par la Schwarzwälder Apparatebauanstalt avec siège en Allemagne, figure au registre des marques internationales comme titulaire du droit à la marque SABA pour le territoire de la Suisse. Sous cette marque la S.A. Saba met en vente par l'intermédiaire de la maison Werder & Schmid, à laquelle elle a accordé une licence, des postes de radio, de télévision et semblables fabriqués par la société-mère en Allemagne. Eschenmoser vend en Suisse (sous la marque SABA) les appareils mentionnés directement importés d'Allemagne. A la suite de quoi Saba S.A. et Werder & Schmid portent plainte pénale contre Eschenmoser. Le Tribunal d'appel du canton de Zurich déclare la plainte irrecevable et la Cour de cassation fédérale rejette le pourvoi en nullité, en statuant:

En droit

- que les infractions mentionnées par l'art. 24 LMF présupposent qu'un danger existe pour le public, par suite d'une possibilité de confusion, d'être induit en erreur;
- qu'il est évident qu'une telle possibilité de confusion n'existe pas lorsque des marchandises d'une même maison sont munies de la même marque. Dans ce cas, le public ne court pas le danger de recevoir, sur la base de la désignation, une marchandise de provenance autre que celle qu'il entendait acquérir (4);
- que les prestations accessoires (tel p.ex. le service de garantie) ne jouent pas de rôle sous l'angle de la protection spéciale accordée par la LMF;
- que le principe de la territorialité n'a jamais été élevé par la Cour de cassation au rang de critère exclusif et

- que les arguments avancés dans l'arrêt publié dans le RO 50 I p. 330 (5) doivent s'appliquer à plus forte raison dans la présente espèce, où tant la marque suisse que la marque étrangère ont été apposées par une seule et unique entreprise (6).

2.3. ATF Electric & Musical Industries Ltd c/Delachaux et Ministère public du Canton de Neuchâtel - RO 85 IV 53 ss (JdT 1959 IV p. 53 et 1959 I p. 588) - EMI

En fait

Le trust Electric and Musical Industries Ltd. (EMI), qui a son siège en Angleterre, groupe les deux sociétés anglaises "The Gramophone Company Ltd." et "Columbia Company Ltd.". La première est titulaire de la marque suisse "His Master's Voice", la seconde des deux marques, également déposées en Suisse, "Twin Notes" et "Columbia". Sous ces marques EMI met en vente en Suisse des disques fabriqués en Angleterre. Delachaux et Niestlé importe des disques des Etats-Unis, où ils ont été munis des signes correspondants par les maisons américaines Columbia et RCA Victor, titulaires des marques en question pour ce pays. Prévenue d'infraction à l'art. 24 litt. c LMF, l'administratrice de la maison Delachaux et Niestlé S.A. bénéficie d'un non-lieu que la Chambre d'accusation neuchâteloise confirme. Le pourvoi en nullité est accueilli par la Cour de cassation du Tribunal fédéral sur la base des considérations suivantes:

En droit

- que le danger de confusion quant à l'origine des produits est le critère décisif pour déterminer s'il y a infraction aux termes de l'art. 24 litt. c LMF;
- que l'identité de la qualité est négligeable au regard du droit lorsque des produits sont fabriqués par des entreprises différentes et mis en vente sous la même marque;
- qu'après nouvel examen, la reconnaissance du principe de la territorialité par la Cour de cassation l'impose également;
- qu'une distinction doit être faite entre l'acte qui consiste à apposer une marque sur un produit ou son emballage et le fait pour la marque d'être apposée sur ce produit ou son emballage. Ce n'est pas l'acte d'apposer la marque qui devient illicite à la suite du passage de la frontière d'un Etat à l'autre, mais l'illicéité peut découler de ce que la marque se trouve apposée (7).

2.4. ATF Philips AG c/Radio-Import GmbH -
RO 86 II p. 270 ss (JdT 1961 I 591) - PHILIPS

En fait

La société néerlandaise Philips' Gloeilampenfabrieken est titulaire de plusieurs marques internationales, tandis que la société-fille suisse, Philips AG, a fait enregistrer les marques correspondantes en son nom en Suisse. Sous ces marques elle vend soit des appareils (de radio, de télévision et semblables) fabriqués par elle en Suisse, soit des appareils fabriqués à l'étranger, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne (où il existe une autre société-fille de la Philips' Gloeilampenfabrieken).

La Radio-Import GmbH met sur le marché suisse des appareils qu'elle se procure à l'étranger, où ils ont été fabriqués et munis de signes correspondant aux marques internationales de la société-mère et à celles de la Philips AG. Cette dernière, s'estimant lésée dans ses droits, intente auprès du Tribunal de commerce du Canton de Zurich une action civile dont elle est déboutée. Le recours en réforme au Tribunal fédéral est rejeté, cette instance ayant reconnu:

En droit

- qu'il y avait lieu de confirmer dans toute son étendue le principe de la territorialité;
- que l'art. 6 bis LMF ne fait nullement échec au principe susmentionné (8);
- que la seule fonction que l'ordre juridique saurait garantir à la marque est la fonction d'indication de provenance (9);
- que le droit sur la marque peut être reconnu comme étant un bien immatériel, c'est-à-dire un droit absolu de nature patrimoniale sur un bien incorporel;
- que la marque ne saurait toutefois en aucun cas être considérée comme un instrument de politique économique destiné notamment à garantir à son titulaire des droits acquis sur la clientèle. "Ceci (la reconnaissance du droit immatériel) ne signifie toutefois pas que l'ayant droit doive être protégé dans la position ainsi acquise à tous égards d'après les dispositions du droit de marque. C'est en première ligne la loi sur la concurrence déloyale qui protège contre les atteintes illicites à la clientèle, et fussent-elles perpétrées au moyen de publicité pour des articles de marque. Le droit de marque ne saurait être invoqué que lorsque l'ayant droit est menacé dans sa clientèle parce que d'autres munissent de façon illicite leurs produits de sa marque originale ou contrefaite ou imitée, et créent ainsi le danger à tout le moins abstrait que le public achète la marchandise dans l'idée erronée qu'elle provient du titulaire de la marque ou du cercle des entreprises appartenant à une collectivité ou un "concern". En

particulier, cette loi ne pourvoit pas les titulaires de marques d'un moyen leur permettant d'interdire le commerce, non approuvé par eux, de leurs propres produits ou des produits de leurs membres ou affiliés au "concern", soit un moyen leur permettant de faire respecter leurs ententes ou dispositions concernant des limitations territoriales des ventes, des exclusivités de vente, le respect des prix, etc. Le Tribunal fédéral a déjà défendu cette opinion dans sa jurisprudence pénale (ATF 84 IV 119 s). Sur ce terrain se situe aussi, d'après une décision de la Hoge Raad des Pays-Bas du 14 décembre 1956, p.ex. le droit néerlandais (GRUR Ausl. 1957 p. 260 (10) " (traduction).

2.5. ATF Torre et Arts Ménagers c/Columbia Gramophone Company Ltd.
et The Gramophone Company Ltd. - RO 89 II 96 ss - COLUMBIA

En fait

La société anglaise Columbia Gramophone Company Ltd. est titulaire en Suisse des marques Columbia, Twin Notes et Columbia Grafonola. La société The Gramophone Company Ltd. possède, également en Suisse, les deux marques mixtes His Master's Voice. Sous ces marques les demanderesses vendent en Suisse des disques, à l'exclusion de toute autre personne ayant à l'étranger des droits sur des signes correspondants. Aussi bien la maison Aux Arts Ménagers S.A., que la maison Armand Torre, se mettent à écouler dans leurs magasins à Neuchâtel, Lausanne et Genève des disques achetés auprès des titulaires des marques mentionnées aux Etats-Unis. Action est intentée par les sociétés anglaises devant la Cour de Justice de Genève qui déclare illicite la mise en vente en Suisse des disques de provenance américaine sous les marques enregistrées au nom des demanderesses. Contre ce jugement, les défenderesses recourent en réforme au Tribunal fédéral; celui-ci confirme la décision de la Cour de Justice sur les points essentiels; uniquement les modalités de l'interdiction sont réformées. Le Tribunal fédéral estime:

En droit

- qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des précédents arrêts au sujet de l'étendue de la protection de la marque, c'est-à-dire que la fonction d'indication de provenance est seule protégeable;
- qu'il n'y a pas lieu non plus de s'écarter du principe de la territorialité;
- que "les liens économiques unissant les titulaires en Suisse et à l'étranger" sont sans importance "si la marque n'est déposée en Suisse que par l'un d'eux";
- que des considérations tirées d'ordres juridiques concurrents ne sauraient invalider les conséquences découlant de l'application du droit des marques: "Sans doute, un cartel peut-il ainsi recourir au droit des marques pour imposer de manière efficace la répartition territoriale des débouchés entre ses membres

et conférer à la convention de cartel, à ses clauses d'exclusivité et à l'organisation de monopoles privés, qui ressortissent au domaine du contrat et des droits relatifs, le renfort d'une protection ayant un effet réel. Tel n'est pas l'objet du droit d'auteur et de la propriété industrielle (RO 85 II p. 442; 86 II p. 284). Mais c'est une conséquence inéluctable du principe de la territorialité, voulue semble-t-il par le législateur (art. 11 al. 1 LMF). La liberté économique de droit privé peut d'ailleurs être protégée par des voies de droit appropriées (art. 28 CC)." (p. 101) (11).

2.6. Arrêt ASAHI PENTAX du Tribunal de commerce du canton de Zurich (ayant force de chose jugée) - RSJ 1962 p. 166 ss; GRUR 1963 p. 109 ss (12).

En fait

Le demandeur, qui exploite à Zurich un commerce sous la raison individuelle I.W., est le représentant général pour la Suisse de la société Asahi Optical Ltd qui n'a fait enregistrer en son nom aucune marque dans notre pays. Mais I.W. a déposé, avec le consentement de la maison japonaise, le signe ASAHI PENTAX auprès du Bureau fédéral. Le défendeur, qui exploite, également à Zurich, le premier discount-house ouvert en Suisse, se procure ailleurs que chez I.W. des appareils photographiques provenant de la société Asahi Optical Ltd et que cette dernière avait munis de sa marque ASAHI PENTAX au cours du processus de fabrication. Le Tribunal de commerce du Canton de Zurich déboute le demandeur qui a intenté une action en cessation de trouble, considérant:

En droit

- que sur les produits importés par le défendeur la marque doit, à la suite de l'application du principe de la territorialité, être considérée comme étant apposée de manière illicite;
- que l'erreur au sujet de la provenance des produits est cependant l'exigence sine qua non d'une infraction à l'art. 24 litt. c LMF;
- que c'est l'appréciation du public qui est le critère applicable pour déterminer le danger de confusion quant à la provenance;
- que le fait pour le déposant de la marque suisse d'avoir investi des sommes considérables dans le but de "valoriser" cette marque ne joue aucun rôle lorsque le public n'établit pas un lien entre la marque et le distributeur suisse, mais continue bien plutôt à voir dans le signe la marque du producteur.
- Sur la base de l'appréciation des faits, en particulier en considérant que le signe est gravé sur les appareils mêmes, et que le public n'a pas coutume de voir dans la marque apposée sur un bien d'une certaine valeur, comme le

sont des appareils photographiques de qualité une référence autre que celle au fabricant et qu'à la suite de l'importance qu'ont prise les "discount houses" il ne s'attend plus à ce qu'un bien qui peut y être acheté (13) soit passé entre les mains du distributeur exclusif, le Tribunal de commerce estime que le public n'est nullement induit en erreur par l'usage simultané de la même marque. Par conséquent, il n'y a pas lieu de protéger le déposant de la marque suisse contre ces importations allant à l'encontre de ses intérêts (14).

3. La jurisprudence étrangère

3.1 République fédérale allemande

3.1.1. Arrêt du Oberlandesgericht Hamburg du 30 octobre 1952 - LE ROUGE BAISER - GRUR 1953 p. 177 s.

En fait

La marque LE ROUGE BAISER est enregistrée internationalement au nom de Paul B., Paris. Celui-ci accorde à une société allemande une licence de fabrication pour les produits (rouges à lèvres) désignés par cette marque (15). Il est incontesté que cette société a le droit de revêtir du signe LE ROUGE BAISER les produits fabriqués par elle et destinés à la vente en Allemagne.

Peu avant la conclusion du contrat, une autre maison allemande avait acheté directement en France une certaine quantité de rouges à lèvres dûment marqués et munis en outre de la mention "Exportation interdite" afin de les mettre en vente sur le territoire de la République fédérale.

En droit

Le Tribunal d'appel de Hambourg, considérant que le passage de la frontière d'un produit, sur lequel la marque avait été apposée de manière licite dans un autre Etat, ne pouvait faire échec à l'épuisement des droits du titulaire de la marque, débouta la société allemande à laquelle la licence de fabrication avait été accordée. Il statua expressément que la mention "Exportation interdite" était négligeable au regard du droit des marques.

3.1.2. Arrêts REVLON (16)

En fait

La société Revlon allemande, une société-fille de la Revlon Products Corporation, New York, a été constituée à l'effet de distribuer en République fédérale allemande les produits de la société-mère. Pour atteindre ce but, elle a fait enregistrer en son nom la marque allemande homonyme. La société-mère, qui a distribué elle-même en République fédérale allemande ses produits

avant la constitution de la société-fille, reste titulaire de marques allemandes correspondantes dont certaines avaient été enregistrées en son nom bien avant celle déposée par la société-fille. Une maison de vente par correspondance, exploitant en outre des grands magasins sur le territoire de la République fédérale, se procure à l'étranger des produits de provenance américaine et munis de la marque REVLON. Après que des négociations avec la société-fille allemande au sujet de livraisons de produits REVLON à effectuer par cette dernière eurent échoué, cette société-fille intenta une action civile contre le contrefacteur présumé. Elle demanda en particulier, à titre de mesure provisionnelle, qu'il soit fait défense à la défenderesse de mettre en vente sur le territoire de la République fédérale des produits munis de la marque REVLON.

En droit

Le Landgericht de Düsseldorf, dans son arrêt portant sur la mesure provisionnelle (16a), donna suite à cette requête, principalement sur la base de la considération que l'épuisement du droit de mettre en vente des produits munis de la marque ne peut avoir lieu qu'à la condition que la marque ait été apposée en Allemagne par le titulaire de la marque allemande. Il statua en outre que le principe de la territorialité s'oppose à ce qu'on tienne pour épuisés les droits du titulaire allemand du fait que la société-mère a exercé ses droits à l'étranger.

La défenderesse porta ce jugement en appel et obtint gain de cause devant l'Oberlandesgericht de Düsseldorf.

L'Oberlandesgericht de Düsseldorf, dans son arrêt du 29 mars 1963 (16b), estima que le procédé de la défenderesse (demanderesse en appel) ne peut être considéré illicite puisque la société-mère a épuisé ses droits découlant de la marque par le fait d'avoir mis en circulation ses produits, ne fût-ce qu'à l'étranger.

Le principe de la territorialité ne se borne qu'à énoncer que le titulaire d'une marque nationale peut défendre son droit exclusivement à l'intérieur de l'Etat qui le lui a reconnue et que, par conséquent, un droit d'action ne saurait lui être reconnu lorsque l'infraction a été commise en dehors des frontières de cet Etat (17).

Poursuivant son examen sur la base du droit positif, le Tribunal d'appel considère que la mise en circulation (18) s'effectue par le transfert de la propriété et que les effets de ce transfert ne peuvent trouver leurs limites aux frontières entre deux pays; par conséquent, l'acquéreur doit avoir la faculté de disposer de la marchandise désignée par la marque comme il l'entend. "L'acquéreur a donc foncièrement le droit de procéder à la distribution internationale de sa marchandise. La marque ne s'y oppose pas. Elle n'a en effet pas le but de limiter ce droit de l'acquéreur et de restreindre ainsi le commerce international. Sa signification première s'épuise bien plutôt dans l'indication d'une certaine entreprise, quel que soit l'Etat dans lequel cette entreprise a son siège. (...) Par conséquent dans l'empire territorial du droit de marque

allemand la licéité de l'usage de la marchandise désignée par la marque dépend uniquement et de façon décisive du fait que la marchandise a été mise en circulation dans le pays d'origine ou à l'étranger par celui auquel appartient la marque allemande" (18a).

Etant donné que la société-mère ne peut, du fait des étroits liens de nature économique l'unissant à la société-fille, être considérée par rapport à cette dernière comme "une autre" au sens du § 15 de la loi allemande sur les marques et que les faits tels qu'ils peuvent être appréciés au cours d'une procédure sommaire (19) ont permis d'établir que cette société américaine a muni les produits de la marque REVLON à bon droit, l'Oberlandesgericht renverse la décision de la première instance.

Dans sa décision sur le fond, le Landgericht de Düsseldorf (19a) tout en ayant recours à une motivation qui n'est pas en tous points analogue à celle de l'instance d'appel, n'aboutit pas pour autant à une décision différant de celle de l'Oberlandesgericht en procédure sommaire.

La société-mère, dit en substance le Landgericht, n'est pas seulement titulaire en République fédérale de droits de marques plus anciens que ceux de la société-fille, mais encore les marques coïncident avec la raison de commerce, régie elle par le principe de l'universalité. Par conséquent, la société américaine dispose en Allemagne à tous égards d'un meilleur droit par rapport à la société-fille. Fondée sur ce droit, la défenderesse peut s'opposer à l'interdiction de vendre des produits qui ont été munis de manière licite d'une marque à l'étranger. Il est vrai que le principe de la territorialité donne naissance à autant de droits qu'il y a de pays dans lesquels le signe a fait l'objet d'un enregistrement. Mais il n'est pas moins vrai qu'en apposant ce signe, dans l'hypothèse toujours la même, le titulaire accomplit en fait une action neutre au regard du droit, action que la loi nationale est libre de considérer aux effets de sa réglementation (20).

Ensuite de quoi la première instance passe à l'examen approfondi de la théorie de l'épuisement et la soumet à une critique (21).

Par un procédé analogue à celui des instances suisses, le Landgericht Düsseldorf subordonne l'interprétation des dispositions ayant trait à l'étendue de la protection à leur conformité avec le but que le législateur se proposait d'atteindre par l'établissement de la réglementation spéciale en la matière: "Lors de l'interprétation du § 15 WZG il faut se fonder dans une mesure déterminante sur le but auquel doit servir le droit d'interdiction conféré au titulaire de la marque. Le droit d'interdiction doit garantir au titulaire la faculté de se servir d'un signe à l'effet de distinguer dans le commerce ses marchandises des marchandises d'autrui (§ 1 WZG). En effet, si des personnes autres que le titulaire étaient autorisées à faire usage du même signe, ce dernier ne pourrait plus servir à distinguer les marchandises du titulaire de celles d'autrui parce qu'alors il n'indiquerait plus uniquement la provenance de l'entreprise du titulaire" (fonction d'indication de provenance). Il s'ensuit qu'une infrac-

tion au droit de marque peut en principe exister seulement lorsqu'une personne autre que le titulaire munit sa marchandise du signe du titulaire et qu'une marchandise ainsi désignée est mise en circulation, puisque ce n'est qu'à cette condition qu'une erreur concernant la provenance est possible. Cet état de fait est réglé au § 24 WZG. Si, en revanche, c'est le titulaire qui a lui-même apposé la marque à la marchandise et a mis cette dernière en circulation, des tiers ne peuvent commettre une infraction au droit de marque par le fait de mettre ultérieurement en circulation la marchandise en question. Par la mise en circulation ultérieure le signe n'est en effet aucunement atteint dans sa fonction consistant à indiquer l'entreprise du titulaire. Par conséquent le § 15 WZG doit, en considération du fondement du droit de marque, être interprété de sorte que chacun puisse faire le commerce avec la marchandise munie de la marque et mise en circulation par le titulaire du signe sans que pour cela il commette une infraction au droit de marque" (22) (traduction libre).

Cette conclusion n'est en rien modifiée par le fait que les biens munis de la marque ont été transférés au-delà des frontières, aussi longtemps que la marque continue d'indiquer leur provenance d'une même et unique source d'origine, et ce n'est pas sur la base de considérations tirées de la fonction de garantie de qualité ainsi que de la fonction de publicité que la présente espèce pourrait être décidée de manière différente (23).

3.1.3. Arrêt du Oberlandesgericht Düsseldorf du 14 juillet 1964 -
REVLON IV - GRUR 1965, p. 204 ss.

En fait

Se référant à l'arrêt MAJA de la Cour fédérale allemande (24), l'instance d'appel admet les conclusions en libération du défendeur (demandeur en appel), considérant notamment:

En droit

- que bien que la présente espèce se différencie de l'espèce MAJA en ce que l'action ne se fonde pas sur le droit de marque de la société-mère étrangère mais sur un droit propre de la société-fille allemande, elle n'est pas susceptible d'une solution différente, le principe déterminant étant que la demanderesse ne peut pas faire valoir plus de droits que la société productrice américaine.

- Une fois de plus (25) il est retenu que le droit de marque sert à distinguer les produits désignés des produits d'autrui. Il apparaît que la demanderesse ne se sert justement pas de son droit de marque dans le but de distinguer ses produits de ceux de la société productrice américaine, ce qui découle notamment de ce qu'elle n'a pas choisi une marque de commerce distincte (26). Qui agit de la sorte accepte que le public finisse par ne plus distinguer entre les différents titulaires des marques identiques exploitées en commun.

- Après la constatation qu'une atteinte à la fonction de garantie n'est pas prouvée, le tribunal d'appel pose, sans la décider, la question de savoir si la fonction de garantie peut acquérir la valeur d'une fonction juridique indépendante par rapport à la fonction d'indication de provenance.

- Enfin le Tribunal d'appel rejette l'action également en tant que fondée sur la LCD et le § 823 BGB (27).

3.1.4. Arrêts MAJA (28) publiés dans MA 1964, 189 (GRUR 1963, 30) et GRUR 1964, 202 ss pour ce qui est des considérants de l'instance d'appel et de la Cour fédérale allemande respectivement.

En fait

La maison espagnole M. S.A. est titulaire de plusieurs marques MAJA enregistrées soit en Espagne, soit internationalement et, en partie, en Allemagne (marques internationales). Sur la base d'un contrat d'exclusivité de vente, elle a autorisé une maison allemande non seulement à utiliser les marques (allemandes et internationales) en question, mais également à faire valoir ses droits contre d'éventuels contrefacteurs.

Un tiers achète auprès de grossistes espagnols des savons que la S.A. M. a fabriqués et mis en vente sous la marque MAJA, importe ces articles sur le territoire de la République fédérale et les met sur le marché.

A la requête de la maison allemande titulaire de l'exclusivité de vente, le tiers s'engage à ne plus vendre des savons de provenance de la S.A. M. sous la marque MAJA. Toutefois l'action précédemment intentée par la maison allemande ne peut être radiée du rôle puisque les parties n'ont pas pu s'entendre au sujet des dommages-intérêts et des frais de procédure. La requête de la demanderesse ayant été admise par la première instance, mais rejetée par la deuxième, la demanderesse intente une procédure de revision devant la Cour fédérale allemande. Pour se prononcer sur la question litigieuse, l'instance de revision doit examiner, à titre préliminaire, si les droits de marque de la maison espagnole (exercés en Allemagne par la demanderesse) ont été lésés par les agissements du défendeur.

En droit (29)

- Le principe de l'épuisement des droits du titulaire de la marque - déclare en particulier la Cour - ne saurait être considéré comme un critère abstrait; il doit s'apprécier sur la base des raisons qui l'ont inspiré et sous l'angle du but que la législation spéciale vise à atteindre, en particulier donc de la fonction d'indication de provenance et de garantie de la qualité. Dès que les produits munis de la marque par le titulaire même (ou avec son consentement) ont été mis sur le marché, la sécurité des affaires exige que la législation sur les marques ne puisse plus inférer avec la circulation des biens, sous réserve du

cas où ceux-ci auraient subi des changements, auraient été mélangés à d'autres produits, et ainsi de suite (30).

- En outre, et toujours sous l'angle du droit des marques, les réserves éventuelles que le titulaire pourrait apposer sur les produits ou leurs emballages n'empêchent nullement que l'épuisement de ses droits intervienne (31).

On ne saurait voir dans le principe de la territorialité - continue la Cour fédérale - une espèce de dogme infailible dont l'application ne souffre aucune exception: "Le jugement de valeur portant sur l'illicéité de l'usage du signe à l'intérieur d'un pays n'exclut donc pas, compte tenu de l'équilibre des intérêts, la considération de mesures prises par le titulaire dans son pays, soit en dehors de la sphère de validité territoriale de la marque conformément au droit interne" (32).

- Si l'on compare les intérêts en présence, d'une part celui des acheteurs (à la garantie de la source d'origine et de qualité) et de l'autre celui du fabricant titulaire de la marque (à pouvoir régler de manière différente la vente dans les divers pays), on ne tardera pas à constater que le dernier ne ressortit nullement de par sa nature au droit de marque (33). Il s'agit bien plutôt, et en gardant présents à l'esprit les intérêts en cause ainsi que le but de la législation spéciale, de déterminer si l'importation des marchandises ainsi désignées doit être considérée comme une nouvelle désignation, illicite, ou une simple revente que le titulaire doit accepter comme telle. La Cour fédérale arrive à cette conclusion après avoir pris en considération aussi l'interpénétration des marchés nationaux, en arrivant notamment à la conclusion que des cloisons étanches élevées à l'aide de la législation sur les marques entraveraient hors de proportion la libre circulation des biens et permettraient d'établir une subdivision en marchés nationaux dont la conséquence serait "une fixation de prix et des voies de distribution sans que pour autant des objections puissent être soulevées sur la base du droit anti-cartellaire ou de conventions interétatiques" (34).

3.1.5 Arrêt du Oberlandesgericht Hamm - WASCHMITTELZEICHEN - WuW 1964, p. 535 s.

En fait

La marque en question appartient en République fédérale allemande et aux Pays-Bas à deux maisons juridiquement indépendantes. Un tiers importe des Pays-Bas et met en vente en République fédérale allemande des produits marqués de manière licite dans le premier pays.

En droit

- Se basant sur la considération de la parfaite indépendance de l'une des maisons envers l'autre et en appliquant strictement le principe de la territorialité, le Tribunal d'appel estime que, de par ses agissements, le tiers

s'est rendu coupable d'une infraction à la loi des marques puisque le signe doit être considéré comme apposé de manière licite au sens du § 15 de la loi allemande.

- Même au cas où il faudrait admettre que la situation découlant de cette interprétation équivaut dans ses effets à une entente restrictive du commerce entre les Etats en cause, il n'en reste pas moins - continue le Tribunal - que c'est là une conséquence inéluctable, conforme au droit des marques. Aux termes du Traité de Rome, ce droit est réservé à la législation nationale. Une telle conséquence ne saurait donc être sanctionnée sur la base des dispositions de cette convention internationale, en particulier sur la base de l'art. 85 (35).

3.2 Pays-Bas

3.2.1. Arrêts GRUNDIG de l'Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam
de la Gerechtshof te Amsterdam
de la Hoge Raad
- résumés dans GRUR 1957, 259 ss -

En fait

La société à responsabilité limitée Grundig-Radio-Werke avec siège en République fédérale allemande est seule titulaire aux Pays-Bas de marques mixtes contenant le mot GRUNDIG. Elle autorise la N.V. Technische Constructie Handels-bureau "Jobo", liée à elle par un contrat d'exclusivité de vente, à utiliser ses marques néerlandaises. R. Prins réussit à se procurer en République fédérale allemande des postes radio munis de marques en question et il les met en vente aux Pays-Bas à un prix inférieur à celui pratiqué par la maison avec laquelle la société Grundig a conclu le contrat d'exclusivité.

S'estimant lésée dans ses droits de marque, la Grundig-Radio-Werke GmbH intente une action à R. Prins.

En droit

- En première instance la demanderesse est déboutée principalement sur la base de la considération que le principe de la territorialité ne saurait empêcher l'épuisement des droits lorsque c'est le titulaire lui-même qui appose la marque aux produits dont il cherche à empêcher l'importation aux Pays-Bas.

- La Gerechtshof te Amsterdam considère en revanche que l'appel de la demanderesse est fondé parce qu'il découle de l'application stricte du principe de la territorialité et que, par la vente des appareils munis de la marque en Allemagne, la société allemande n'a fait qu'épuiser ses droits allemands. Pour qu'un pareil épuisement puisse être admis par rapport aux droits qui lui re-

viennent aux Pays-Bas, il faudrait que les biens aient été mis en circulation dans ce pays même (ou du moins que cette action ait été accomplie de son consentement ; en l'espèce donc à travers le seul canal de vente autorisé).

- Par conséquent, la Cour estime que, de par ses agissements, le défendeur s'est mis au bénéfice des avantages, que la loi spéciale réserve exclusivement au titulaire de la marque et aux personnes autorisées à faire usage du signe (36), d'une manière illicite.

- Avant que l'affaire ne fût jugée par l'instance de revision, on sollicita l'avis du Ministère public. Celui-ci émit l'opinion (37) que la loi sur les marques néerlandaises ne règle que d'une manière assez sommaire le contenu et l'étendue du droit à la marque et qu'il fallait avoir recours à un raisonnement par déductions pour déterminer l'étendue de la protection. Il soumit donc à une analyse critique les arguments suivant lesquels la Cour d'appel avait jugé illicite l'emploi de la marque par le tiers qui met en vente les marchandises originales (munies à l'étranger de la marque par le titulaire). La question de savoir si ce dernier a, suite à la première vente, épuisé son droit peut être résolue soit par l'application du principe de la territorialité, soit sur la base du raisonnement qui tient compte de ce que les ventes ultérieures de biens sont subordonnées à certaines conditions (établies par le titulaire). Ni l'application d'un raisonnement, ni celle de l'autre, ni leur application cumulative ne justifie toutefois de l'avis du Ministère public la conclusion de l'instance d'appel. En ce qui est de la territorialité, il ne lui semble pas seulement contradictoire de l'ériger en principe absolu alors même que la réalité démontre qu'elle est sur la voie d'être dépassée (38), mais encore son application se heurte à l'obstacle constitué par le fait que le droit s'acquiert aux Pays-Bas par le simple usage. Si l'importation parallèle semble en revanche trouver un sérieux obstacle dans les conditions particulières auxquelles le titulaire de la marque peut avoir subordonné la vente des marchandises désignées, la solution est néanmoins boiteuse en ce qu'on conçoit mal qu'on puisse limiter l'étendue d'un droit absolu par une convention inter partes qui serait ensuite opposable à tout tiers.

- Ces considérations ne manquèrent pas d'exercer une certaine influence sur la décision de la Hoge Raad qui, tout en partageant en principe le point de vue de la Gerechtshof te Amsterdam au sujet du but de la loi sur les marques (39), précisa cependant la question de la manière suivante: "Cette définition du but de la loi sur les marques peut être considérée juste pour autant qu'on ne perde pas de vue que ce but (...) n'inclut pas l'intention de conférer aux bénéficiaires d'un droit exclusif sur une marque également les avantages de la distribution exclusive des biens désignés", puisque la protection que la loi entend garantir "sert uniquement à garantir les intérêts du titulaire, que la Gerechtshof a mentionnés, tout aussi bien que ceux du public acheteur contre des tromperies au sujet de la provenance des biens" (40).

- Dans la mesure où le tiers enfreint les dispositions légales protégeant le titulaire de la marque, parce qu'il met en vente sous un même signe des marchandises fabriquées ailleurs, le titulaire peut intervenir, même s'il exerce son droit également dans un but autre que celui que le législateur visait à atteindre à l'aide de la réglementation spéciale (41). En dehors de toute atteinte à la fonction d'indication de provenance, la marque ne doit pas être dans les mains du titulaire un instrument lui servant à diriger la vente de ses produits (42).

- Si la violation des dispositions contractuelles peut, sous certaines conditions qui ne sont pas ultérieurement précisées en l'espèce, représenter un acte illicite au regard d'autres normes légales, il n'en reste pas moins qu'une telle atteinte aux droits du titulaire de la marque ne constitue pas une infraction aux dispositions de la loi sur les marques aussi longtemps que les marchandises proviennent de l'entreprise même du titulaire. Le fait que la demanderesse soit aussi la seule titulaire des marques correspondantes allemandes et qu'elle a imposé aux grossistes allemands une interdiction d'exporter ses produits à l'étranger est tout aussi peu de nature à exercer une influence sur la présente décision - ajoute la Hoge Raad - que l'existence aux Pays-Bas d'un réseau de distribution étanche à toute infiltration destiné à garantir la vente aux prix fixés par la société allemande et à assurer à la clientèle un service de réparations efficient (43).

3.2.2. Décision du Président de la Arrondissements-Rechtbank te Arnhem du 18 avril 1959 - GINT (Grundig) - résumé publié dans GRUR 1961, 249.

En fait

A la suite des arrêts dont l'aperçu précède, la société Grundig apposa sur ses appareils le signe GINT outre la marque GRUNDIG. Elle fit enregistrer ce signe au nom des sociétés de vente nationales, ceci en particulier aux Pays-Bas.

En droit

L'action intentée par la société néerlandaise contre un tiers importateur d'appareils fabriqués et munis de la marque en République fédérale allemande est considérée fondée (44).

3.2.3. Arrêt de la Gerechtshof te 's-Gravenhage du 13 mai 1959 -
BLAUPUNKT - résumé dans GRUR 1961, 250.

En fait

En raison de la jurisprudence en la matière, la société allemande Blaupunkt, précédemment titulaire de la marque homonyme aux Pays-Bas, fit également enregistrer ce signe au nom d'une société-fille néerlandaise constituée à cet effet et dont elle garda le plein et entier contrôle.

En droit

En dépit de cet état de fait, la Cour admet comme étant fondée la demande en interdiction d'usage du signe BLAUPUNKT intentée par la société-fille néerlandaise contre un tiers importateur de postes radio achetés par lui en République fédérale allemande et revendus aux Pays-Bas. La Cour estime le fait qu'au moyen de cette action la société néerlandaise, et à travers elle la société-mère allemande, entend sauvegarder et l'exclusivité de vente et l'observation des prix imposés n'a pas à être retenu du point de vue du droit de marque.

3.2.4. Arrêt de la Cour de justice d'Amsterdam du 24 décembre 1959 -
GRAETZ - extraits publiés dans GRUR 1960, 257 s.

En droit

Dans sa décision la Cour aboutit à considérer illicite l'importation de produits munis de la marque sur la base de l'application des dispositions régissant la concurrence, l'importation n'ayant été rendue possible qu'à la suite de la rupture d'un engagement contractuel interdisant aux grossistes d'un autre pays l'exportation desdits produits (45).

3.2.5. Arrêt de la Hoge Raad du 13 janvier 1961 - GRUNDIG II -
résumé dans GRUR 1961, 292 s.

L'importation de produits achetés auprès de grossistes demeurant dans le pays d'exportation et auxquels le fabricant étranger a enjoint une interdiction d'exporter pour sauvegarder les droits du titulaire de l'exclusivité aux Pays-Bas, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l'égard du distributeur néerlandais (46).

3.2.6. Arrêt de la Gerechtshof te 's-Gravenhage du 20 février 1963 -
GRUNDIG - extraits publiés dans GRUR 1965, 206 ss.

Il est statué dans cette décision que la cession de la marque d'un producteur étranger à une société-fille néerlandaise doit être considérée licite alors même que l'emploi de la marque par le nouveau titulaire donne lieu à des confusions dans l'esprit du public.

En outre, la Cour est d'avis qu'un transfert de marque effectué avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance No 17 et auquel ne se sont opposées ni les autorités compétentes, ni la Commission de la CEE, ne doit, conformément aux principes découlant de l'arrêt Bosch du 6 avril 1962 de la Cour européenne, pas être considéré nul, alors même qu'il tomberait sous le coup des art. 85 et 86 du Traité de la CEE.

En conclusion il apparaît donc que le débit de marchandises auxquelles la marque a été apposée en République fédérale allemande par la société-mère, débit auquel la société-fille néerlandaise n'a pas donné son consentement, enfreint le droit d'usage exclusif qui revient aux Pays-Bas à la société néerlandaise.

3.3 Italie (47)

3.3.1 Arrêt PALMOLIVE - résumé dans GRUR 1959, 314.

La Cour se fonde en substance sur le raisonnement suivant: le fait qu'un signe a été apposé à bon droit à l'étranger par une personne titulaire de la marque dans un autre pays n'empêche nullement que ce signe doive être considéré comme étant apposé d'une manière illicite en Italie, où le droit à la marque a fait l'objet d'une licence exclusive. A la suite de cette dernière, tous les droits du donneur de licence passent, pour le territoire de l'Italie, au preneur qui a la faculté d'empêcher toute personne, même le donneur de licence, d'utiliser sa marque (48).

3.3.2. Arrêt COLGATE du 5 avril 1957 - résumé dans GRUR 1958, 602.

Il s'agit également d'un cas de licence exclusive qui a été jugé comme l'espèce précédente.

3.3.3. Arrêt LA VOCE DEL PADRONE du 13 mars 1958 - résumé dans GRUR 1958, 580 (49).

3.3.4. Arrêt DURA GLOSS du 21 juin 1958 - résumé dans GRUR 1959, 314.

Dans ce cas la marque italienne avait fait l'objet d'une cession. A plus forte raison l'action du titulaire, fondée aussi bien sur la loi sur les marques que sur la loi réprimant la concurrence déloyale, est considérée fondée.

3.3.5. Arrêt REMY MARTIN du 7 mars 1959 - résumé dans MA 1964, 190 (50).

3.3.6. Arrêt KNORR du 9 juillet 1959 -
résumé dans GRUR 1961, 199.

Dans ce cas également, le dernier en date qui ait été publié, la marque italienne avait fait l'objet d'une cession (51).

3.4. Autriche

3.4.1. Arrêt de la Cour d'appel régionale de Vienne - NESCAFE -
Note publiée dans PI 1957, 18.

Le titulaire de la marque protégée en Autriche conformément à l'Arrangement de Madrid a pu empêcher la vente de "Nescafé" authentique fabriqué par la société anglaise qui ne détient pas de droits en Autriche.

3.4.2. Arrêt de l'Oberster Gerichtshof du 4 septembre 1957 -
BRUNSWICK - résumé dans GRUR 1958, 520.

La société américaine qui fabrique des disques sous la marque BRUNSWICK conclut un contrat d'exclusivité de vente tant en Autriche qu'en Grande-Bretagne. Sur la base de ce contrat, le distributeur autrichien fait enregistrer en son nom la marque BRUNSWICK en Autriche. Un tiers met en vente dans ce pays des disques, munis du signe mentionné, qu'il avait achetés auprès du distributeur anglais.

Sur la base de l'application stricte du principe de la territorialité, la Cour suprême considère fondée l'action intentée par le distributeur autrichien puisque l'épuisement des droits de la marque ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur du pays où la protection est accordée.

3.4.3. Arrêt de l'Oberster Gerichtshof du 29 mars 1960 -
SEEBURG - résumé dans GRUR 1960, 557.

Le déposant de la marque SEEBURG en Autriche a conclu avec la maison fabriquant les appareils munis de cette marque un contrat d'exclusivité de vente pour le territoire de l'Autriche.

Son action contre un tiers qui avait vendu des appareils authentiques (également de provenance américaine donc) est admise, la Cour suprême statuant en particulier que le § 9 de la loi sur la concurrence déloyale fonde une action en cessation de trouble à l'encontre de celui qui fait usage d'une marque de manière qu'il s'ensuive une confusion avec un signe dont un autre se sert de manière licite.

Il n'est pas indispensable - poursuit la Cour - que le tiers ait lui-même muni les produits de la marque en question; il suffit d'un quelconque usage de ce signe propre à donner lieu à un danger de confusion avec l'entreprise au nom de laquelle la marque est enregistrée. Pour le surplus, la stricte appli-

cation du principe de la territorialité, et par conséquent l'épuisement des droits sur la base uniquement d'actions accomplies à l'intérieur des frontières de l'Etat, est confirmée.

3.5. Belgique

3.5.1 Arrêt du Tribunal de commerce de Namur du 2 juin 1955 - NESCAFE - résumé dans MA 1964, 190.

Il s'agit là d'un cas en tous points semblable à celui jugé en Autriche (52). Le Tribunal de commerce estime fondée l'action de la société titulaire de la marque en Belgique. Par l'importation de produits fabriqués et munis de manière licite de la marque en Angleterre, la défenderesse se rend coupable d'une action qui équivaut à la contrefaçon de la marque belge NESCAFE.

3.6. Suède

3.6.1. Arrêts PRESTIGE - GRUR 1961, 404 s, dans le cadre d'une étude effectuée par Brann.

En fait

La maison américaine "Prestige Records Corporation" fabrique des disques qu'elle munit de la marque homonyme. Le distributeur exclusif pour la Suède y fait enregistrer le signe en son nom. Un tiers achète directement aux Etats-Unis des disques PRESTIGE et les met en vente en Suède.

En droit

Le Tribunal de première instance considère que, ce faisant, le tiers enfreint le droit de marque du déposant suédois. Cette décision est renversée en appel, mais le cas est soumis à une procédure de revision. Avant de juger sur le fond, la Cour suprême sollicite l'avis de l'Office des brevets. Ce dernier estime qu'au cas où la même personne est titulaire de droits de marque dans plusieurs pays, le principe de l'épuisement s'oppose à ce qu'elle puisse faire valoir une prétention dans un Etat déterminé après avoir mis en circulation les produits fabriqués par elle et munis du signe en question, même à l'étranger. La situation est en revanche différente si la marque appartient en Suède à une autre personne: les droits de celle-ci ne sont nullement épuisés lorsque les produits sont munis de la marque et mis en circulation à l'étranger. En d'autres termes, il n'appartient qu'au déposant suédois de mettre en vente en Suède les produits désignés par la marque enregistrée en son nom. C'est à cette opinion que se rallia la Cour suprême (53).

3.7. Etats-Unis (54)

La première espèce judiciaire en cette matière à laquelle il est fait référence dans la littérature américaine date de 1886 (*Apollinaris Co v. Scherer*, 27 F. 18 - D.C., S.D.N.Y., p. 1886 -). Le représentant exclusif pour les Etats-Unis d'une boisson, pour la désignation de laquelle la société de production étrangère lui avait cédé sa marque (55), fut débouté de son action intentée contre le tiers importateur, la Cour ayant estimé qu'il ne pouvait s'agir d'une infraction aux droits de marque du représentant exclusif puisque les biens importés par le tiers étaient authentiques. La décision ne se fonde sur aucune disposition codifiée dans le *Tariff Act* de 1890.

Dans la première loi américaine sur les marques, de 1905, il se trouvait une section correspondant à la Section 42 de l'actuelle loi *Lanham*. Cette norme fut interprétée par la Cour d'appel du deuxième circuit (56) dans le sens qu'elle n'entendait nullement modifier la jurisprudence préexistante en matière d'importation de biens authentiques.

C'est ainsi que fut déclarée fondée en droit cette autre action du tiers importateur de biens authentiques tendant à faire radier la notification qu'un revendeur exclusif avait provoquée auprès du *Treasury Department* et sur la base de laquelle l'entrée aux Etats-Unis fut refusée aux produits que le tiers importateur entendait y vendre. Dans ses motifs la Cour statue clairement qu'à son avis la portée des dispositions en question se limite à empêcher la vente de marchandises portant la même marque sans être authentiques (57).

La Cour ne se fonda dans aucune partie de sa décision sur le *Tariff Act*, mais s'en tint exclusivement à la loi sur les marques. Ce n'est en effet qu'à la suite d'une affaire ultérieure (58), à première vue en tous points semblable à celles mentionnées en dernier lieu, que le Congrès vota la Section 526 du *Tariff Act* actuellement en vigueur. Dans ce cas, une société étrangère avait transféré à une maison ayant son siège aux Etats-Unis ses droits sur la marque américaine. Le nouveau titulaire de cette dernière continua d'acheter les produits auprès de la cédante et se contenta de les vendre aux Etats-Unis sous un conditionnement choisi par lui et ne différant que par des détails (59) de celui précédemment employé par la cédante aux Etats-Unis.

Cependant, la première instance condamna, sur la base de la situation de fait, le tiers importateur qui avait mis sur le marché américain des produits directement achetés auprès de la société étrangère, munis de la marque par elle, et dont le conditionnement différait par conséquent de celui choisi par le cessionnaire.

En appel cette décision fut renversée. Pour remédier à une interprétation telle que celle de l'instance d'appel, jugée trop restrictive par les milieux intéressés, ces derniers estimèrent nécessaire la promulgation d'une disposition qui tînt compte de pareilles situations.

Les travaux aboutirent à l'adoption de la Section 526 du *Tariff Act* par le Congrès, avant que l'affaire fût jugée par la Cour suprême.

Cette dernière renversa le prononcé de la Cour d'appel. Il est communément admis que la disposition du Tariff Act mentionnée est le résultat direct d'une cause occasionnelle, et le bilan est clairement résumé en ces termes dans un jugement ultérieur: "Si la Cour suprême avait renversé cette décision au printemps passé, cet article (sc. Sect. 526 du Trademark Act) n'aurait pas été promulgué du tout" (60).

En fait, la Cour suprême renversa la décision de l'instance d'appel et confirma le prononcé de la première instance, étant donné qu'à son avis il ne pouvait y avoir de doute que la marque américaine n'indiquait pas autre chose que la provenance de la marchandise du titulaire américain dont "l'affaire avait pris un grand développement et dont les étiquettes avaient fini par être comprises du public comme indiquant des biens en provenance du demandeur" (61). C'est donc parce que la marque avait acquis, dans l'esprit du public, la valeur d'une indication de provenance par rapport à la maison titulaire de l'exclusivité de vente, que la Cour suprême estima que les produits importés ne pouvaient être retenus comme authentiques et qu'il fallait bien plutôt empêcher que des tiers mettent sur le marché des produits d'une autre provenance munis de la même marque.

L'application trop stricte de la disposition adoptée en vue de fournir au titulaire d'une marque devenue américaine un instrument propre à mettre fin aux atteintes perpétrées contre ses droits par l'importation de marchandises étrangères ainsi que d'épargner au public des confusions quant à leur provenance, ne tarda pas à entraîner des conséquences fâcheuses: un particulier américain qui avait acheté en Europe une voiture, dont la vente aux Etats-Unis était assurée par une maison au bénéfice d'une exclusivité, s'en vit interdire le transfert dans son pays à la suite à l'intervention du représentant exclusif qui avait enregistré la marque en question auprès de l'Office des brevets et l'avait notifiée auprès du Treasury Department.

Une action tendant à éviter le séquestre de la voiture à la douane fut déclarée non fondée par l'instance compétente, qui statua que, dans le cadre des normes en vigueur, il n'était même pas loisible à un particulier de ramener de l'étranger un bien muni d'une marque déposée aux Etats-Unis au nom d'une personne autre que le fabricant étranger, et alors même que ce bien était destiné à l'usage personnel de l'importateur.

La Cour ne manqua pas de mettre en évidence son désaccord avec l'esprit dont était animée la législation en vigueur, sans pour autant nier l'efficacité des mesures adoptées pour sauvegarder les droits du titulaire d'une marque américaine (62).

A l'occasion des délibérations qui précédèrent l'adoption de la nouvelle loi sur les marques (celle qui devint le Lanham Act), l'existence dans le projet d'une disposition se rapprochant beaucoup plus de la Sect. 526 du Tariff Act que de la Section 27 de la loi sur les marques de 1905 suscita de vives préoccupations. Le Département de Justice notamment s'opposa à l'adoption,

dans la loi sur les marques, d'une telle norme interdisant automatiquement toute importation de biens de provenance étrangère munis d'un signe enregistré aux Etats-Unis au nom d'une personne autre que le fabricant étranger.

Par conséquent, une motion requérant l'amendement sur ce point du projet fut présentée. Sans que la question fût ensuite l'objet de discussions ou de réserves, la Section 42 de la loi Lanham reprit textuellement la Sect. 27 de la loi sur les marques de 1905, remplaçant les propositions foncièrement différentes faites dans un premier stade des travaux préparatoires.

Il faut donc, avec Vanderburg (63), tirer la conclusion que dans le cadre des lois en vigueur, c'est uniquement la Sect. 526 du Tariff Act qui constitue la base légale de toute interdiction d'importation aux Etats-Unis de biens authentiques de provenance étrangère, étant donné qu'il résulte de la genèse de la loi Lanham que le Congrès n'entendait nullement sanctionner cet état de fait à l'aide des dispositions de la loi sur les marques.

Cependant cette conclusion ne se révéla nullement comme acquise lorsque, dans les années cinquante, le Gouvernement des Etats-Unis intenta à un certain nombre de maisons (64) des actions pour infraction à la législation anti-trust. Il s'agit des espèces communément connues sous la désignation de "Perfume Cases" (65). Ayant considéré que des pratiques étaient en cours, suivant lesquelles des sociétés étrangères cédaient à des sociétés américaines avec lesquelles elles entretenaient d'étroits rapports économiques leurs marques aux Etats-Unis dans le but d'exercer un contrôle sur les prix (66), le Gouvernement poursuivit en justice ces sociétés sur la base de normes anticartellaires, car il émit d'avis (67) que les sociétés prétendument américaines constituaient en définitive une seule entreprise internationale avec la maison située à l'étranger.

C'était donc à un groupement international que revenait le bénéfice de la notification de la marque auprès du Treasury Department à l'effet d'interdire à tout tiers l'importation des produits homonymes de provenance étrangère pouvant entraîner comme conséquence une baisse des prix.

Les défenderesses s'opposèrent à ces actions en faisant valoir en substance que leur procédé était justifié aussi bien sur la base de la Sect. 526 du Tariff Act que sur la base de la Sect. 42 de la loi sur les marques, cette dernière norme poursuivant à leur avis le même but que celle antérieurement mentionnée du Tariff Act.

Dans sa décision, la première instance ne se référa cependant qu'à cette législation et aboutit à la conclusion que les pratiques incriminées n'équivalaient en définitive à rien d'autre qu'à une monopolisation du marché américain, sanctionnée par la Section 2 du Sherman Act, et que, par l'adoption de la Sect. 526 du Tariff Act, le Congrès n'avait nullement entendu fournir à un groupement international un moyen pour limiter l'accès de ses propres marchandises au marché américain.

Les défenderesses recoururent directement à la Cour suprême. Mais l'affaire fut renvoyée à la première instance, car on en vint à la conclusion

qu'on se trouvait en présence d'une lacune à laquelle seul le législateur pouvait remédier.

C'est en effet ce que les milieux intéressés s'empressèrent de faire en soumettant à la Chambre des représentants un projet de loi 7234, appelé du nom de son auteur: Celler Bill (68).

Dans ce contexte, la discussion de la question de savoir quelle était la disposition légale permettant au titulaire d'une marque américaine d'empêcher l'importation et la vente de produits de provenance étrangère s'engagea de nouveau.

Par l'adoption du projet de loi soumis à la Chambre des représentants, on visait à modifier la Sect. 42 dans le sens que la contrefaçon aurait dû de toute manière être exclue dans les cas où la marque était employée par une personne se trouvant dans un étroit rapport de nature économique avec le titulaire de la marque à l'étranger (69).

La Sect. 526 du Tariff Act aurait dû être radiée dans son entier.

On distingue donc dans la jurisprudence retracée ci-dessus trois étapes:

Après s'être fondée, au cours de la première, sur l'identité des produits, l'authenticité des marchandises étrangères faisant apparaître leur importation licite, la jurisprudence en vint par la suite à donner un plus grand poids à la position acquise par celui qui, grâce à ses soins et à ses investissements, s'est assuré sa propre clientèle. Prenant comme critère l'opinion du public, les tribunaux donnèrent la prééminence au goodwill du titulaire de la marque américaine lorsque la personne du producteur étranger avait fini par s'effacer derrière le premier si bien que l'entreprise de celui-ci (et non plus celle du titulaire de la marque à l'étranger) était considérée comme la source d'origine des produits.

Jugeant qu'à ce moment la tentation devenait particulièrement grande pour un tiers de tirer profit du prestige attaché à la marque, le pouvoir législatif se rallia à l'avis de ceux qui demandaient qu'on donne au titulaire du signe devenu américain un instrument propre à combattre tout abus.

Cette disposition ne manqua toutefois pas de donner lieu à son tour à des abus (70). En effet, des entreprises avaient trouvé le moyen d'établir des cloisons étanches entre leurs champs d'activité américain et extra-américain, en arrêtant aux frontières des Etats-Unis les produits fabriqués par eux-mêmes, mais à la vente desquels (en dehors du réseau de distribution mis sur pied par eux aux Etats-Unis) ils n'entendaient pas consentir (71).

Le projet de loi 7234 (Celler Bill) vise essentiellement à combattre les abus de cette dernière nature. En raison de son caractère drastique, il n'a pas manqué de susciter l'opposition des partisans (72) de la protection absolue du titulaire de l'exclusivité, tout aussi bien que de ceux (73) qui sont d'avis que le droit de marque n'est pas applicable aux situations créées par des engagements contractuels.

3.8. Pour la Commission de la CEE - décision du 23 septembre 1964 -
publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes
No 161, 7ème année, 2574/64 -

il ne peut y avoir de doute que le dépôt de la marque GINT par le distributeur exclusif des appareils GRUNDIG en France ne poursuit d'autre but que celui de mettre ledit distributeur (la S.à.r.l. Consten) à l'abri de la concurrence de la part d'autres grossistes (74).

A la différence de ce qu'on relève dans la jurisprudence américaine, allemande et suisse, la Commission de la CEE va directement au but en déclarant notamment que là où il apparaît sans autre que l'enregistrement de la marque constitue avant tout une entrave à la concurrence, "il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la marque en question sert encore à d'autres objectifs, notamment dans le cadre de la propriété industrielle" (75).

Chiffres à l'appui, la Commission réfute tous les arguments visant à établir que l'engagement réciproque pris par les sociétés Grundig et Consten (76), renforcé à l'aide de l'enregistrement du signe GINT, consenti par Grundig en faveur de Consten, se justifiait au vu des intérêts non seulement des ayants droit, mais également et surtout des acheteurs.

Le 13 juillet 1966, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé cette décision (77).

ABREVIATIONS

Actes de La Haye (1925)	(Actes des Conférences de l'Union
Actes de Londres (1934)	(internationale pour la protection
Actes de Lisbonne (1958)	(de la propriété industrielle
Actes de Nice (1957)	Actes de la Conférence de Nice de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (enregistrement international des marques)
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
Annuaire Suisse	Annuaire Suisse de Droit international
BIRPI	Bureau internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, 3 Genève
CCI	Chambre de commerce internationale
CEE	Communauté économique européenne
CF	Conseil fédéral
CP	Convention de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée pour la dernière fois à Lisbonne le 31 octobre 1958, dite Convention de Paris
FF	Feuille fédérale
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (sans spécification il s'agit de l'édition internationale, l'édition allemande étant citée: GRUR D).
ILA	International Law Association
JdT	Journal des Tribunaux
LCD	Loi fédérale sur la concurrence déloyale, du 30 septembre 1943.
LCart	Loi fédérale sur les cartels et organisations analogues, du 20 décembre 1962

LF	Loi fédérale
LMF	Loi fédérale relative à la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, du 26 septembre 1890
MA	Der Markenartikel. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München.
PI	La propriété industrielle (revue mensuelle des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, à Genève)
RDS	Revue de droit suisse
Revue suisse	Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur (Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht; Ed. Polygraphiques, Zurich)
RIPIA	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (revue trimestrielle publiée par l'Union des Fabricants, Paris)
Riv. dir. comm.	Rivista del diritto commerciale
Riv. dir. ind.	Rivista di diritto industriale
RO	Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
ROLF	Recueil officiel des lois fédérales
RSJ	Revue suisse de jurisprudence
SJ	Semaine Judiciaire (Genève)
TMR	Trade Mark Reporter
"Vorort"	Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, Zurich.

BIBLIOGRAPHIE

Les études marquées d'un astérisque ont été publiées dans les revues périodiques; elles sont citées sous le nom de leur auteur suivi de la référence. Les autres ouvrages sont, sauf indication contraire, cités sous le seul nom de leur auteur.

- | | | |
|-------------------|--------|--|
| Actes de La Haye | (1925) | (|
| Actes de Londres | (1934) | (publiés par le Bureau international |
| Actes de Lisbonne | (1958) | (de la propriété industrielle, à Genève |
| Actes de Nice | (1957) | (|
-
- | | |
|--------------------|--|
| ANTONIAZZI, F. | La Convention d'Union de Paris et la Loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Thèse Lausanne 1966. |
| ARQUINT, C. | Der Schutz des Slogans nach Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht. Thèse Fribourg 1958. Studien zum Immaterialgüterrecht. Verlag für Recht und Gesellschaft AG, No. 1, Basel 1958. |
| ASCARELLI, Tullio | Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano 1960. |
| BALLHAUS, K.-J. | Import und Re-Import von Markenware, München 1964. |
| BARBERO, Domenico | * I "beni immateriali" come oggetto di diritto, Riv. dir. ind. 1962, p. 297. |
| BAUMBACH/HEFERMEHL | Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8 ^e ed., München/Berlin 1960 |
| BEGUIN, Georges | * Une nouvelle étape en matière de protection internationale des marques de fabrique, de commerce et de service. Les Actes de la Conférence diplomatique de Nice. Annuaire Suisse 1957, p. 109 ss. |
| BEIER, F.K. | Grundfragen des französischen Markenrechts, 1962 |
| id. | Annotation à l'arrêt MAJA de la Cour fédérale allemande, GRUR 1964, p. 205 ss. |

- BEIER, F.K. * Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR 1968, p. 8 ss.
- BETTI, E. Teoria generale dell'interpretazione, Milano 1955.
- BICKS, R.A. * Antitrust and Trademark Protection Concepts in the Import Field, 49 TMR (1959), p. 1255 ss.
- BIRK, R. * Die Grenzen des Territorialitätsprinzips im Warenzeichenrecht, GRUR 1966, p. 402.
- BLUM, Rudolf Schutz der Immaterialgüter vor sklavischer Nachahmung. Diss. Zürich 1947.
- BODENHAUSEN, G.H.C. * Der EWG-Vertrag und der gewerbliche Rechtsschutz, GRUR 1958, p. 219.
- id. * Scope of Protection of Famous Trademarks, 46 TMR (1956), p. 723 ss.
- BOLLA, Plinio * La proprietà industriale nel diritto privato svizzero degli ultimi cento anni, RDS 1952, p. 351 ss.
- BRANDT, Richard * Warenzeichenschutz gegen Importe bei gleichen Warenzeichen im In- und Ausland, MA 1964, p. 187 ss.
- BRANN, Ludwig * Das Problem der Warenzeichenverletzung durch unerwünschte Importe in der schwedischen Rechtsprechung, GRUR 1961, p. 404 s.
- BRAUN/CAPITAINE Les marques de fabrique et de commerce, Bruxelles/Paris 1908.
- BREITENMOSER, J. * Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht, GRUR 1965, p. 595 ss.
- BURCKHARDT, Walter Einführung in die Rechtswissenschaft, Zürich 1947.
- BUERGI, F.W. * Rechtliche und wirtschaftliche Ueberlegungen zum Problem der Markenlizenz. Wirtschaft und Recht 1950, p. 82 ss.
- BUEREN, Bruno von Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1947.
- BUSSE, Rudolf Warenzeichengesetz, Berlin 1960.

- BUSSMANN, Kurt Die Grenzen des Zeichenschutzes, GRUR 1952, p. 313 ss.
- CALLMANN, Rudolf The Law of Unfair Competition and Trade-Marks, Chicago 1950.
- id. * Weltmarken und Monopolrecht, GRUR 1959, p. 228 ss.
- DAVID, Heinrich, Kommentar zum schweizerischen Marken-schutzgesetz, Basel/Stuttgart 1960, 2^e ed.
- id. * Zur Definition der Marke nach schweizerischem Recht, GRUR 1958, p. 16 s.
- DERENBERG, Walter J. * Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill. XXth Century Comparative and Con-flicts Law. Legal Essay in Honor of Hessel E. Yntema, Leyden 1961 (cité: Derenberg XXth Century).
- id. * Markenrechtliche Probleme des Einfuhrhandels, GRUR 1960, p. 593 ss.
- DONEGAN, E.L. * Importation of Trademarked Articles: The Case of the Interloping Importer, 50 TMR (1960), p. 1035 ss.
- DUNANT, Philippe Traité des marques de fabrique et de commerce, Genève 1898.
- DuPASQUIER, Claude Introduction à la théorie générale et à la philo-sophie du droit, Paris/Neuchâtel 1937.
- EGGER, L. * L'examen par l'autorité d'enregistrement des marques contraires à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes moeurs. Revue suisse 1964, p. 65 ss.
- EHLERS, Kurt * Export und Re-Importverbot in Lizenzverträgen aus der Sicht des EWG-Kartellrechts, GRUR 1963, p. 424 ss.
- FESTSCHRIFT ULMER: Die Warenzeichenlizenz, Rechtsvergleichende Untersuchung über die gemeinschaftliche Be-nutzung von Warenzeichen. Professor Dr. E. Ulmer zum 60. Geburtstag gewidmet von Schülern und Assistenten, herausgegeben von Beier, Deutsch und Fikentscher, München 1963.

- FINGER, U. * Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht, GRUR 1941, p. 402 ss.
- FLEURY, Eric Les marques de service principalement en droit suisse et en droit américain. Thèse Lausanne 1958.
- FRANCESCHELLI, Remo * Importazioni libere in zone di esclusiva e concorrenza sleale. Riv. dir. ind. 1954, I, p. 97 ss.
- id. * Cronache e variazioni giurisprudenziali sulle importazioni in zona di esclusiva. Riv. dir. ind. 1954, II, p. 113 ss.
- id. * La Corte di Milano e le esclusive di importazione. Riv. dir. ind. 1954, II, p. 242 ss.
- id. * Epilogo sulle importazioni libere in zona di esclusiva. Riv. dir. ind. 1957, II, p. 209 ss.
- id. * Nota alla sentenza della Cassazione del 20 ottobre 1956 (PALMOLIVE). Riv. dir. ind. 1957, II, p. 358 ss.
- id. * Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti di diritto industriale. Riv. dir. ind. 1956, I, p. 28 ss.
- id. * Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale. Riv. dir. ind., 1956, I, p. 137 ss.
- id. * Beni immateriali. Riv. dir. ind. 1956, I, p. 381 ss.
- id. * Trademark Problems in the Common Market, 50 TMR (1960), p. 306 ss.
- id. Trattato di diritto industriale, Milano 1960.
- id. Trattato sui marchi d'impresa, Milano 1964.
- id. * Le idee come oggetto di rapporti giuridici. Riv. dir. ind. 1961, I, p. 28 ss.
- FRIEDMANN, W. Law in a Changing Society, London 1959.
- GANSSEER, Georges * Einige Gedanken zum Verwirkungseinwand im gewerblichen Rechtsschutz. Revue Suisse 1955, p. 111 ss.
- GERMANN, O.A. * Zum Entwurf eines schweizerischen Gesetzes

über den unzulässigen Wettbewerb. Festgabe
C. Wieland, Basel 1934.

- GERMANN, O.A. Concurrence déloyale, Zurich 1954.
- GERSTENBERG, E. * Konzernmarken und Territorialitätsprinzip.
MA 1961, p. 407 ss.
- GLEISS/HIRSCH EWG-Kartellrecht, Heidelberg 1962.
- GLOOR, Max * Industrierwerbung will aufklären. MA 1960,
p. 762 ss.
- GOTZEN, Marcel * Gewerblicher Rechtsschutz und Gemeinsamer
Markt, GRUR 1958, p. 224 ss.
- GRAFFENRIED, R. von Grundlagen und gegenseitiges Verhältnis der
Normen des gewerblichen Rechtsschutzes.
Diss. Bern 1952.
- GROSS, F. * Wie entsteht eine herrschende Meinung ?
GRUR 1951, p. 369 ss.
- GUGLIELMETTI, G. * Titolarità del marchio italiano e introduzione
in Italia di identici prodotti legittimamente con-
trassegnati all'estero col medesimo marchio.
Riv. dir. ind. 1958, II, p. 196 ss.
- GULDENER, M. Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2^e ed.,
Zürich 1958.
- HAGENS, Alfred Warenzeichenrecht, Berlin/Leipzig 1927.
- HARTEL, Fritz * Die Entstehungsgründe der Handelsmarken,
MA 1960, p. 719 ss.
- HARTMANN, Alfred Das Verhältnis der Bestimmungen über den un-
lauteren Wettbewerb zu den Spezialgesetzen
des gewerblichen Rechtsschutzes und zum Ur-
heberrecht. Diss. Zürich 1951.
- HAUSER, M. Die Inzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen
und Umfang des Markenrechts. Diss. Zürich 1966.
- HUBMANN, Heinrich Gewerblicher Rechtsschutz, München/Berlin
1962.
- HUG, P. * Amtliche Prüfung von Marken, die gegen bundes-
rechtliche Vorschriften oder gegen die guten
Sitten verstossen. Revue Suisse 1965, p. 44 ss.

- IMMING, C.G. * Trade Marks and the Common Market, 47 TMR (1957), p. 572 ss.
- ISAY, Hermann * Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke, GRUR 1929, p. 23 ss.
- JAEGGI, Dieter E. La publicité étrangère sur le marché suisse par le moyen de la presse, de la radio et de la télévision. Thèse Neuchâtel 1965.
- JATON, Michel La protection des marques de haute renommée au regard du droit suisse. Thèse Lausanne 1961.
- KERLY/LLOYD Law of Trade Marks and Trade Names, London 1960.
- KOHLER, Joseph Das Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884.
- id. Warenzeichenrecht, Mannheim/Leipzig 1910.
- KRAYENBUHL, Robert Essai sur le droit des marques. Thèse Lausanne 1946.
- KUEMIN, Karl * EWG-Kartellrecht. Einfluss der EWG-Wettbewerbsregeln auf Lizenzverträge von Schweizer Firmen mit Unternehmen in EWG-Staaten, RSJ 1965, p. 1 ss.
- KUMMER, Max Das schweizerische Kartellrecht, Bern 1967.
- KUNZ, H.P. Die Verletzung des Markenrechts durch unerwünschte Importe von Originalwaren. Diss. Tübingen 1966.
- LADAS, Stephen La protection internationale de la propriété industrielle, Paris 1933.
- id. * Der gewerbliche Rechtsschutz im Gemeinsamen Markt aus amerikanischer Sicht, GRUR 1960, p. 390 ss.
- id. * Exploitation, cession et licences des marques. Conférence faite le 23 septembre 1965 dans le cadre des Cours de propriété industrielle organisés par les BIRPI à Genève.
- id. * Influence de la législation anti-trust et de la législation fiscale sur la propriété industrielle. Conférence faite le 24 septembre 1965 dans le cadre des Cours de propriété industrielle organisés par les BIRPI à Genève.

LA LUMIA, Isidore	* Ancora su "importazioni libere in zona di esclusiva e concorrenza sleale". Riv. dir. ind. 1955, I, p. 5 ss.
LEON, Leopoldo	* Contributo allo studio della questione se siano libere le importazioni in zona esclusiva. Riv. dir. ind. 1961, I, p. 168 ss.
LIVER, Peter	Der Wille des Gesetzes, Bern 1954.
LUTZ, M.	Die freie Uebertragbarkeit der Marke nach schweizerischem Recht. GRUR 1965, p. 600 ss.
MARTI, H.	Handels- und Gewerbefreiheit, Bern 1950.
MARTIN-ACHARD, E.	La cession libre de la marque. Thèse Genève 1946.
id.	* La protection des marques notoirement connues. RSJ 1950, p. 117 ss.
id.	* Le droit de suite du producteur d'articles de marque. Revue suisse 1953, p. 119 ss.
id.	* La nationalité suisse de la montre. SJ 1959, p. 145.
MADAY, D.C.	* The Territorial Aspect of Trademark Rights in Switzerland. 50 TMR (1960), p. 456 ss.
id.	* Conséquences de la décision Philips au sujet de la territorialité des droits de marques, RSJ 1962, p. 17 ss.
id.	* Revision de la loi sur les marques. Qualification du déposant selon l'art. 7 de la loi actuelle. Revue Suisse 1964, p. 27 ss.
MATTER, Erwin	Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, Zürich 1939.
MERZ, Hans	Der Begriff des Kartels, Bern 1967.
MIOGA, Willy	* Territorialitätsprinzip und europäisches Markenrecht. MA 1963, p. 39 ss.
id.	* Aktuelle Zeichenprobleme. MA 1963, p. 507 ss.
MOESCHEL, Wernhard	Die rechtliche Behandlung der Paralleleinfuhr von Markenwaren innerhalb der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft.

Schriftenreihe Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik, Bd. 1, Verlag Gehlen, Bad Homburg v. d. Höhe - Berlin - Zürich 1968

NOELLE-NEUMANN/
SCHRAMM

* Umfrageforschung in der Rechtspraxis,
GRUR D 1958, p. 119 ss.

OSTERTAG, F.

* Territorialität oder Universalität im Markenrecht. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Heft 10, Basel 1935, p. 212 ss.

PAGLIARO, Vittorio

* Diritti assoluti di vendita nella proprietà industriale e introduzione nello Stato di prodotti legittimamente fabbricati all'estero. Riv. dir. comm. 1959, I, p. 112 ss.

PERETTI, Griva D.

* Annotation à l'arrêt Salengo c. Bar Italia de la Cour de cassation italienne. Riv. dir. ind. 1955, II, p. 150 ss.

PINZGER

Das deutsche Warenzeichenrecht, Berlin 1926.

PLAISANT, Marcel

Traité de droit conventionnel international concernant la Propriété industrielle, Paris 1949.

PLAISANT/MATHELY

Marques de fabrique, Paris 1955.

POINTET, Pierre Jean

* Problèmes actuels de la protection internationale des marques de fabrique et de commerce. Annuaire suisse 1952, p. 75 ss. (cité: Problèmes).

id.

* La protection internationale du nom commercial notoire. Mémoires de l'Université de Neuchâtel, 1960, tome 28.

id.

* Tendances et harmonisation des lois sur les marques. Conférence faite le 22 septembre 1965 dans le cadre des Cours de propriété industrielle organisés par les BIRPI, à Genève.

id.

La protection de la marque (Propositions en vue de la revision de la Loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce. RDS 1963, p. 87 ss (cité: Pointet).

Traduction allemande:

Der Schutz der Marke, GRUR 1964, Hefte 1, 2 und 3, ainsi que tiré à part par le Verlag Chemie GmbH, 1964

- POUILLET, Eugène Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale, Paris 1912.
- RADUNER, Andreas Der Schutz der nicht eingetragenen Fabrik- und Handelsmarke nach schweizerischem Recht. Diss. Zürich 1949.
- REIMER, D. * La cession libre de la marque, PI 1954, p. 162 ss et 181 ss.
- REIMER, Eduard Wettbewerbes- und Warenzeichenrecht, Berlin 1954.
- RIEHLE, Gerhard Markenrecht und Parallelimport. Münchner Universitätsschriften, Bd. 1, Stuttgart 1968.
- RIPERT, G. Les forces créatrices du droit, Paris 1955.
- ROETTGER, Martin * Das Territorialitätsprinzip im Warenzeichenrecht, GRUR 1964, p. 125 ss.
- ROUBIER, Paul Le droit de la propriété industrielle, 2 vol., Paris 1952 et 1954.
- SAINT-GAL, Yves Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale, Paris 1962.
- id. * Ueber die Zweckmässigkeit einer gemeinsamen Marke für die Länder der EWG, GRUR 1960, p. 169 ss.
- id. * Aspects actuels de la notion de marque et ses rapports avec la réglementation de la concurrence, plus spécialement dans le cadre de la Communauté économique européenne. RIPIA 1962, p. 340 ss.
- SANDREUTER, M. Rechtliche Natur, Entstehung und Endigung des Markenrechts. Diss. Basel 1932.
- SCHILLING, H. P. Das Markenrecht und die Einfuhr von Konzernwaren. Diss. Bern 1965.
- SCHLUEP, W. R. Das Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964.
- id. Markenschutzgesetz und Kartellgesetz, dans: Stillstand und Fortentwicklung im Schweizerischen Recht. Recueil publié par la Haute Ecole de Saint-Gall et par la Société saint-galloise des juristes. Berne 1965.

- SCHNAUFER-BAUER, Rose Die Wahrung öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken. Thèse Neuchâtel 1957.
- SCHNITZER, A. Handbuch des internationalen Privatrechts, Basel 1957, 4^e éd.
- SCHRAMM, Carl Grundlagenforschung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts, Berlin/Köln 1954.
- SCHUMACHER, H. * Das Territorialitätsprinzip im Warenzeichenrecht und der Gemeinsame Markt, GRUR, 1966, p. 305 ss.
- SCHUERMANN, L. Bundesgesetz über Kartelle und ähnliche Organisationen (Textausgabe mit Erläuterungen). Zürich 1964.
- SCHWANK, M. Die Entwicklung des Markenwesens und die freie Uebertragbarkeit der Marke. Diss. St. Gallen 1953.
- SEILER, P. Die Entstehung des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz. Diss. Bern 1943.
- SILBERMANN, A. * Anmerkungen zum schlechten Ruf der Werbung. Neue Zürcher Zeitung, 9 octobre 1965.
- DE SIMONE A. Anti-dilution concepts abroad, 55 TMR (1965), p. 724 ss.
- SPOENDLIN, K. * Täuschung des Publikums und Markenrechtsverletzung, RSJ 1962, p. 161 ss.
- STEINDORFF, Ernst Sachnormen im internationalen Privatrecht, Frankfurt a/M 1958.
- TETZNER, Heinrich Kommentar zum Warenzeichengesetz, Heidelberg 1958.
- THOMAS, G. * Licensing and Importing under Trademarks, 49 TMR (1959), p. 1245 ss.
- TOTH, J. * L'emploi simultané de la marque. PI 1961, p. 241 ss.
- TROLLER, Alois * La marque de haute renommée. PI 1953, p. 73 ss.

- TROLLER, Alois Immaterialgüterrecht, 2 vol., Basel 1959
(cit : Troller I ou II).
- id. * Die territoriale Unabh ngigkeit der Marken-
rechte im Warenverkehr, GRUR 1960, p. 244 ss.
- id. * Annotation   l'arr t Philips, GRUR 1961,
p. 298 ss.
- id. Das internationale Privat- und Zivilprozess-
recht im gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht, Basel 1962 (cit : Troller IPR).
- id. Rechtserlebnis und Rechtspflege, Berlin 1962.
- id. * Zwiesp ltiges und mannigfaltiges Immaterial-
g terrecht, "Regards sur le droit suisse -
Aujourd'hui et demain". Recueil publi  par la
Soci t  suisse des Juristes   l'occasion de
l'Exposition nationale suisse, Lausanne 1964.
B le 1964.
- id. Markenrecht und Landesgrenzen. GRUR 1967,
p. 261 ss.
- TRUEB, Hans * Markenschutz bei Import von Konzernwaren.
RSJ 1961, p. 345 ss.
- ULMER, E. * Le droit de la concurrence d loyale et le
March  commun. PI 1963, p. 33 ss.
- VANDEBURGH, E.C. * The Problem of Importation of genuinely marked
Goods is not a Trademark Problem. 49 TMR
(1959), p. 707 ss.
- VANZETTI, A. * Equilibrio d'interessi e diritto al marchio.
Riv. dir. comm. 1960, p. 254 ss.
- id. * Funzione e natura giuridica del marchio.
Riv. dir. comm. 1961, p. 16 ss. (traduction
GRUR 1965, p. 128 ss et 185 ss).
- WALDKIRCH, E. von Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem
Recht. Das Schweizer Buch 1932, Nr. 2.
- WERTHEIMER, H.W. * Der Einfluss der Wettbewerbsvorschriften des
EWG-Vertrages auf die gewerblichen Schutz-
recht, GRUR 1966, p. 312 ss.

YARBROUGH, F.L.

Protection of Territorial Rights in Corporate
Names and Trade Names. 55 TMR (1965), p.
327 ss.

NOTES

- 1 De par l'inscription au registre du commerce, la raison de commerce employée comme marque et remplissant les conditions pour être reconnue comme telle est dispensée de l'inscription dans le registre des marques. Cf. Matter, p. 42 et 52 ss; David 76 ss; Troller I 227; Pointet 102; RO 43 II 97 (JdT 1917 I 309).
L'abolition de ce traitement de faveur des raisons de commerce est préconisée dans la doctrine, p. ex. par Troller I 227. Dans le cadre des propositions formulées en vue de la revision totale de la loi sur les marques, cf. Pointet 103.
- 2 Pour un tableau des définitions cf. Riv. dir. comm. 1961 I p. 29 s - N.23.
- 3 La nécessité pour la marque d'être appliquée sur le produit ou son emballage donne naissance aux conditions visant l'individualité du signe par rapport à la marchandise, sa forme à deux dimensions, son rapport spatial immédiat avec le bien désigné. Dans la doctrine de langue allemande, l'ensemble des problèmes soulevés par cette exigence est traité sous la notion de "markenmässiger Gebrauch". Cf. Matter 48 ss, David 70 ss, en particulier 78, Troller I 296 ss et Schluep 29 ss. Les cas concrets ont été traités p. ex. dans les arrêts publiés dans RO 83 II 467 (JdT 1958 I 493), 76 II 92 ss, 60 II 249 (JdT 1934 I 527), 58 II 167 (JdT 1933 I 266), 50 II 195 (JdT 1924 I 467) et 30 II 586 (JdT 1930 I 162).
Le droit des pays voisins admet d'une manière générale qu'il est fait usage de la marque lorsque celle-ci apparaît en relation avec les objets à désigner soit dans la propagande, soit sur le papier d'affaires, etc. Cf. Baumbach-Hefermehl 888 pour la République fédérale allemande; Roubier, vol. 2, 158 pour la France; Ascarelli 436 pour l'Italie et Schönherr VI, D, 6 pour l'Autriche.
- 4 RO 51 I 338 ss, 52 I 192 ss (JdT 1926 I 597), 78 II 164 (JdT 1953 I 45), 84 IV 124 ss (JdT 1959 IV 19), 85 IV 557 (JdT 1959 IV 83), 86 II 270 ss (JdT 1961 I 591) et 89 II 101 ss. Cf. en outre un arrêt du tribunal de commerce du canton de Zurich ayant acquis force de chose jugée: RSJ 1962, 166 ss. Pour le résumé de ces arrêts, cf. annexe, 2.
- 5 RO 86 II 270 ss (JdT 1961 I 591). Etant donné l'importance que cette décision revêt dans le cadre de ce travail, il nous paraît opportun d'en reproduire les extraits suivants:

"Massgebend ist hier nicht der Buchstabe des Gesetzes, sondern der Sinn, der sich aus dem Zweck des Erlasses ergibt. ... Unter der Herkunft versteht diese Bestimmung (art. 1er LMF) die Abstammung aus einem bestimmten Geschäft, nicht wie Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, einer Gegend oder einem Lande. Fabrik- und Handelsmarken weisen darauf hin, dass das Erzeugnis in einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder von ihm in Verkehr gebracht worden sei

(BGE 55 II 65). Das trifft nicht nur dann zu, wenn die Marke "zur Feststellung der Herkunft" angebracht wird, sondern auch dann, wenn der Markeninhaber in ihr ein Mittel "zur Unterscheidung der Erzeugnisse" sieht. Das ist klar, wenn darunter die Unterscheidung von Erzeugnissen verstanden wird, die aus andern als dem an der Marke berechtigten Unternehmen stammen. Es gilt aber auch dann, wenn die Unterscheidung von Waren anderer Beschaffenheit aus dem Unternehmen des Markeninhabers selbst gemeint ist, denn auch in diesem Falle ist die Marke zugleich Kennzeichen für die Abstammung aus dem Geschäfte des Berechtigten, da sie von Dritten für Waren gleicher Beschaffenheit nicht benützt werden darf.

"Es gibt freilich Kollektivmarken. Sie werden von Vereinigungen mit Persönlichkeit, die selber kein Geschäft zu betreiben brauchen, zur Kennzeichnung der von ihren Mitgliedern erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren hinterlegt. (...) Die Auffassung, die Marke weise auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Geschäfte hin, trifft also nicht lückenlos zu. Dennoch ist sie in allen Fällen Hinweis auf die Herkunft des Erzeugnisses. Art. 1 Ziff. 2 MSchG als grundlegende Bestimmung über die Aufgabe der Marke gilt auch für die Kollektivzeichen. Diese weisen auf die Herkunft der Erzeugnisse aus dem Kreise der Geschäfte hin, die den Mitgliedern der Vereinigung gehören; sie sagen dem Käufer, die Ware sei von einem dieser Geschäfte erzeugt oder in den Handel gebracht worden. (...) Aus dem allen Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der Sinn der Normen über ihren Schutz. Das Gesetz will verhindern, dass jemand durch unbefugte Verwendung der (echten, nachgemachten oder nachgeahmten) Zeichen eines andern vor- täusche, die durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem Geschäfte des andern bzw. aus dem Geschäfte eines Mitgliedes der an der Kollektivmarke berechtigten Vereinigung. Es liegt ihm fern, die Rechte an der Marke zu einem selbständigen und zu beliebigen Zweck verwendbaren Gute auszugestalten, um den Fabrikanten und Händlern oder ihren Vereinigungen die Abwehr irgendwelcher Eingriffe in ihre Geschäftsinteressen zu ermöglichen. Das Bundesgericht hat daher stets die Auffassung vertreten, Art. 24 MSchG biete nur Schutz gegen Handlungen, durch die das Publikum über die Herkunft der Erzeugnisse irreführt werden könnte (BGE 33 I 209, 51 I 340, 52 I 203, 78 II 172, 84 IV 124, 85 IV 55). (...) Diese Norm (sc. l'art. 6 bis LMF) schwächt wie Art. 7 bis MSchG die hinweisende Kraft der Marke ab. Wenn wirtschaftlich eng miteinander verbundene Fabrikanten oder Händler für gleiche oder ähnliche Erzeugnisse die gleiche Marke verwenden (Konzernmarke), dient diese nicht als Hinweis auf die Abstammung aus einem bestimmten Geschäft, sondern deutet sie nur an, dass das Erzeugnis aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen

stamme. Sie bleibt nichtsdestoweniger ein Zeichen zur Feststellung der Herkunft der Erzeugnisse. Art. 6 bis ändert also insofern am hergebrachten Begriff der Fabrik- und Handelsmarke nichts und gibt daher nicht Anlass, den oder die Inhaber der Marke auch gegenüber jenen Handlungen, die ihrer Natur nach das Publikum nicht über die Herkunft von Erzeugnissen irrezuführen vermögen, nach Art. 24 ff MSchG zu schützen. (...) Auch durch die Revision in diesen Punkten (sc. transfert de la marque avec la partie de l'entreprise afférente à la Suisse et transfert pour une partie seulement des produits) tastete der Gesetzgeber den hergebrachten Begriff der Fabrik- oder Handelsmarke als eines zur Feststellung der Herkunft der Erzeugnisse dienenden Zeichens nicht an. Ihre Aufgabe, die gedankliche Verbindung mit einem bestimmten Geschäft herzustellen, wurde beibehalten. (...) Verletzt wird es (sc. das Recht) auch unter dem Gesichtswinkel des revidierten Art. 11 nur durch Handlungen, die das Publikum über die Herkunft der Erzeugnisse täuschen könnten."

6 Cf. Annexe

7 Kohler, Warenzeichenrecht, p. 3; Das Recht des Markenschutzes - II Warenzeichenrecht, p. 299.

8 Sandreuter 53.

9 Matter 40 s.

10 RSJ 58 (1962) 162.

11 Pinzger, 17; Tetzner, 77; Reimer (ch. 3 n. 3): "§ 1 WZG geht von dem Zeichen als Unterscheidungsmittel der Waren des Zeicheninhabers von den Waren anderer Wettbewerber aus. Er beschäftigt sich also mit der sog. Herkunftsfunktion des Zeichens; das unterscheidungsfähige Zeichen soll auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb hinweisen."; Beier, GRUR 1968, 14; Pouillet, 13; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961, 16 ss; Vanderburgh 49 TMR (1959), 713.

12 Cf. ch. V § 8.

13 GRUR 1958, 16 s.

14 Parue en 1960; cf. p. 58 et 61.

15 Le texte allemand de l'article premier de la LMF est formulé comme suit:

"Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet:

1. die Geschäftsfirmen;
2. die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind."

Pour la version française, cf. ci-dessus § 1.

16 GRUR 1958, 16.

17 GRUR 1958, 17.

- 18 Pointet, 102. - Il convient toutefois de remarquer qu'à l'occasion de sa conférence, tenue dans le cadre des "Cours de propriété industrielle" organisés par les BIRPI à Genève, en septembre 1965, M. Pointet s'est distancé de cette thèse en précisant que le critère tiré de la qualité des produits est d'une application trop difficile et qu'à la réflexion il est préférable de ne pas le prendre en considération.
- 19 Matter, 41. En outre l'importance de la garantie de qualité a été relevée dans la doctrine suisse par Martin-Achard, *Revue Suisse* 1953, fasc. 1, 124 et par Holzapfel, 11; dans la doctrine allemande, p.ex. par Reimer, ch. 3 n. 5.
- 20 RO 78 II 164 (JdT 1953 I 45), 84 IV 119 (JdT 1959 IV 19), 85 IV 53 (JdT 1959 IV 83), 86 II 270 (JdT 1961 I 591) et 89 II 101. Dans ce dernier arrêt, il est textuellement déclaré: "La fonction de la marque étant de spécifier le fabricant et son entreprise par une indication de provenance (...), peu importe la qualité respective des produits revêtus de la même marque" (p. 101). Dans des termes semblables le Tribunal de commerce du canton de Zurich, cf. RSJ 1962, 166.
- 21 Arrêt MAJA, résumé en annexe, p. , et publié dans GRUR 1964, 202 ss, en particulier 204: "Zeichenrechtlichen Verbietsansprüchen gegenüber einem Weitertrieb der Ware steht vielmehr auch in diesen Fällen der auf den Schutz der Herkunfts- und Garantiefunktion des Warenzeichens beschränkte Zweck des Zeichenrechts sowie das Interesse des Wirtschaftsverkehrs an der freien Verwendung der vom Zeicheninhaber selbst rechtmässig gekennzeichneten und in Verkehr gebrachten Ware entgegen".
- 22 Baumbach-Hefermehl, Einleitung N. 3, Hubmann 38, Bussmann/Pietzcker/Kleine 95, Busse 1 et Hagens 34. - Toutefois Beier (GRUR 1964, 205 ss) met en garde dans son appréciation critique de l'arrêt MAJA (résumé dans l'annexe, p.) contre la tentation de vouloir attribuer une trop grande importance au passage cité de cette décision. Le contexte dans lequel est placée l'observation de la Cour fédérale allemande, ainsi que les références à la jurisprudence antérieure, semblent plutôt viser le cas où la marchandise originale marquée à l'étranger a subi, lors de son passage de la frontière, des changements dans sa constitution. En outre, cet auteur relève que la question de savoir si la garantie de qualité peut constituer un critère autonome d'attribution du droit absolu n'a jusqu'à présent pas été suffisamment éclaircie. Cette réserve se justifie notamment au vu des doutes formulés par le Landgericht Düsseldorf (Revlon IV). Cf. Annexe, p.
- 23 "Das Markenrecht als subjektives Recht", cf. en particulier p. 80 ss. "Grundfunktionen sind solche, die sich nicht mehr weiterzurückführen lassen" (p. 81).
- 24 GRUR 1959, 228. L'auteur constate que la marque remplit trois fonctions:

- indiquer à l'acheteur la provenance de la marchandise d'une même entreprise,

- lui garantir de facto un certain niveau de qualité,

- faciliter au titulaire la publicité

(Callmann parle "d'une sorte de vendeur muet"). Il en tire, p. 232, la conclusion suivante: "Das Warenzeichen ist nicht nur ein technisches Mittel, um die oben erwähnten funktionellen Dienste zu verrichten; es ist viel mehr. Wenn wir vom Warenzeichen als einem Symbol sprechen, so meinen wir damit, dass sein Erscheinen auf dem Markt in zahlreichen Beziehungen ein Licht auf den Zeicheninhaber wirft; ..."

25 Cf. l'observation à la fin du ch. II. Une réserve est à formuler en ce que, pour Callmann, une protection efficace de ce bien ne peut être garantie que par le truchement de la protection absolue de l'entreprise (n. 88 du ch. V).

26 PI 1935, 234.

27 Cette opinion se reflète dans la définition que donnent les lois récentes; cf. n. 2 ci-dessus.

28 Cf. ci-dessous, n. 34.

29 Troller I 228 ss, en particulier 265 - 268.

30 Troller I 266. L'alternative est entre la distinction (des marchandises) et la constatation de leur provenance, ce qui ne ressort pas aussi clairement dans la version allemande. Cette dernière laisse supposer que tant la distinction que la constatation doivent se faire par rapport à la source productrice.

31 Troller I 266.

32 Troller I 266 et plus spécialement 268; Schluep 71 et 81; von Graffenried 46.

33 Se référant au passage de l'arrêt 78 II 172 (JdT 1953 I 45) où le Tribunal fédéral rappelle que le but fondamental de la marque est d'indiquer clairement le producteur et son entreprise, Troller (I 267 s) oppose: "Die wesentliche Aufgabe der Marke besteht im Gegenteil darin, das mit ihr bezeichnete Produkt von den andern Waren abzuheben, es als Warenindividualität anzuzeigen".

34 Baumbach-Hefermehl (728): "Da das Zeichen auch nicht benutzt zu sein braucht, kommt es somit für die Bejahung der Unterscheidungskraft nur darauf an, dass das Zeichen nach Eintragung fähig ist, die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb zu kennzeichnen. Eignung zur Unterscheidung genügt". Kunz 76, avec la réserve que pour cet auteur la fonction de base est à voir dans la facilitation et l'augmentation des ventes que la marque garantit au titulaire du droit. Roubier, t. II, 483; Saint-Gal C 2; Franceschelli I, 203 et Riv. dir. ind. 1957 II 358; Ascarelli 434: "Identificando il prodotto, il marchio d'impresa può anche permettere al consumatore di risalire dal prodotto al fabbricante, (...). La sua funzione necessaria e sufficiente è comunque quella di una identificazione

obbiettiva del prodotto ...".

35 Schluep 351 et 366, proposition dont le résumé est présenté dans ce travail au ch. V § 8.

36 Ch. VII § 7 s.

37 C'est à cette conclusion que se rallie en définitive Troller dans son traité, I 268, lorsqu'il affirme qu'il vaut mieux ne pas toucher à l'alternative, licite conformément à l'art. 1 LMF, et reconnaître la marque tout aussi bien comme moyen de distinction que comme moyen d'indication de provenance, "wobei die zweite Funktion nur als eine Sonderaufgabe im Rahmen der ersteren zu behandeln ist". L'importance primordiale de la marque en tant que moyen de distinction est soulignée avec plus de vigueur par cet auteur dans l'étude qu'il consacra à cette question en 1960 - GRUR 1960, 244 ss - et dans l'annotation critique à l'arrêt PHILIPS (cf. résumé p.) dans GRUR 1961, 298.

CHAPITRE II

1 Ascarelli 330.

2 Troller I 42, Ascarelli 294 ainsi que Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961, 69.

3 Ripert 37: "Mais les choses ne sont jamais que les objets des droits et le changement dans le donné matériel ne saurait intéresser le droit que dans la mesure où la règle juridique dépend de la nature de l'objet. Un droit subjectif, serait-il dénommé droit réel, n'est pas comme le disaient les juristes classiques, un droit sur une chose; il s'exerce contre une personne ou contre toutes personnes. L'objet importe moins que l'étendue de l'obligation". Cf. aussi Ascarelli 293, pour qui il est acquis que "Da un lato ogni creazione intellettuale non può essere percepita se non attraverso la sua materiale estrinsecazione (...) dall'altro la creazione intellettuale mai non si identifica con nessuna sua estrinsecazione". Conformément à la première partie de cette constatation, il apparaît que la création de l'esprit nécessite le concours de choses ou d'énergie pour se manifester. L'auteur parle de ces choses ou de l'énergie comme du "veicolo dell'estrinsecazione" (loc. cit. 294). A la deuxième partie de la constatation, on ralliera en revanche plus particulièrement la remarque de Ripert, ci-dessus, ainsi que les observations de Betti 64/65, pour qui les hommes ne parviennent pas à s'entendre moyennant l'échange de signes matériels des choses, mais en mettant en mouvement chacun réciproquement le même anneau de la chaîne de leurs propres représentations ou conceptions, si bien qu'en celui qui écoute ou qui lit sont éveillées des idées correspondant à celles de celui qui parle ou qui écrit. La conclusion s'impose donc que: "Il documento è in ogni caso l'elemento materiale di un contenuto che è invece squisitamente concettuale". (loc. cit. 70).

- 4 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961, 69: "... il marchio difatti, da un punto di vista giuridico, non è già entità che preesista alle norme, ma concetto che si desume dalle norme medesime". Ascarelli 335; Troller, *Rechts-erlebnis*, 105.
- 5 Cf. p. ex. Spoendlin RSJ 1962, 162.
- 6 Ascarelli 313; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961, 69.
- 7 Troller I 43 relève, à notre avis fort pertinemment, que cette étude profite aux rapports des juristes avec l'art, la technique et le commerce. Cf. en particulier la thèse récente de Hauser.
- 8 Cf. p. ex. Troller I 45; Hauser 53.
- 9 En principe, les signes appartenant au domaine public ne peuvent être aliénés à celui-ci: art. 3 al. 2 LMF.
- 10 L'évolution du signe libre en marque valable est citée à titre d'exemple par Hauser 53.
- 11 Troller I 42 ss.
- 12 Cf. entre autres: Hauser 29 ss et 85 ss.
- 13 Troller I 45; Hauser 53.
- 14 Cf. pour l'ensemble de ces problèmes p. ex. David 92 ss avec les exemples tirés de la jurisprudence.
- 15 Cf. p. ex. David 92 ss et plus spécialement 100 avec les exemples tirés de la jurisprudence
- 16 Ascarelli 309, 321, 329; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 275; Schluep 223.
- 17 Cf. Troller I 53 "numerus clausus"; Ascarelli 306, 313, 320.
- 18 Ascarelli 307 et 331. Pour cet auteur et en ce qui concerne les marques, l'intérêt de la collectivité se concrétise dans le fait d'assurer dans la concurrence la primauté de celui que les acheteurs considèrent comme le plus digne. D'autre part, "... è la possibilità del pubblico dei consumatori di esercitare la propria facoltà di scelta quanto ... giustifica i diritti assoluti sui segni distintivi". En substance, cette opinion est partagée tout aussi bien par Schluep - cf. en particulier ses conclusions 110 ss - que par Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 254 ss - cf. en particulier 274: "Non si può infatti negare o sottovalutare il dato della necessità e dell'utilità sociale della differenziazione commerciale (...). Da questo punto di vista la necessità di strumenti di identificazione (...) è innegabile". Cette opinion se fonde en substance sur la considération que la diversité des prestations nécessite un instrument à l'aide duquel effectuer le "suum cuique tribuere".
- 19 Ascarelli 313.
- 20 Ascarelli 307/308. Cf. pour les biens immatériels autres que les marques LBI art. 14, al. 1; LDM art. 8; LDA art. 36 (11).
- 21 Ascarelli 307 ss, 323, 339.
- 22 A titre d'exemple cf. Troller I 45 ss; Schluep, en particulier 83 ss;

- Hauser 29 ss; von Büren 101 ss; Bolla RDS n.s. 71, 351; Spoendlin RSJ 1962, 161; Ascarelli en particulier 269 ss; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 254 ss ainsi que Riv. dir. comm. 1961, 19 ss (traduit dans GRUR 1965, 128 ss et 185 ss); Tetzner 32 ss; Vanderburgh 49 TMR (1959) 707 ss; Derenberg XXth Century 419 ss; Bicks 49 TMR (1959) 1255 ss.
- 23 Vanzetti Riv. dir. comm. 1960, 258.
- 24 Cf. pour un résumé, parmi les auteurs cités p. ex. Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 260. Hauser parle de l'intérêt du titulaire de la marque, de l'intérêt du public entendu comme le cercle des personnes entrant en contact avec une marque ou marchandise, ainsi que de l'intérêt de la collectivité entendue comme l'ensemble des citoyens (cf. notamment p. 29 ss et 35 ss.)
- 25 Il reste à montrer pourquoi l'intérêt de la collectivité, tout en comprenant l'intérêt du titulaire du droit de marque et celui des acheteurs, a une étendue plus grande. Cf. ci-après, ch. VII § 3.
- 26 Ascarelli 323; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 255/256.
- 27 Ascarelli 323.
- 28 Le droit subjectif protège l'exclusivité d'usage - Ascarelli 300 ss; 323; Schluep 223.
- 29 Le bien en question n'est en effet pas susceptible d'une appropriation exclusive. Schluep 223. Ascarelli 293 s. parle d'un "simultaneo e integrale godimento da parte di un numero indefinito di soggetti" ainsi que d'une "generale inappropriabilità" qui n'est que la conséquence "dell'ovvia inopportunità di una loro generale appropriabilità" (320). Cf. également Barbero, Riv. dir. comm. 1962, 297 ss et Betti, cité ci-dessus n. 3 ainsi que Troller I 49; IPR 64.
- 30 Ascarelli 307 ss, 320 ss; Troller I 53.
- 31 Cf. en particulier dans ce travail les remarques ci-dessus ainsi que celles présentées dans le cadre du principe de la vérité. En détail Schluep 14 ss.
- 32 Ascarelli 305; 317 ss; Troller I 46, 64; IPR 64; Schluep 110, 223; Hauser 30.
- 33 Cf. ci-dessus n. 16 et Ascarelli 322. Ceci devient parfaitement compréhensible lorsqu'on garde à l'esprit
- 1) que l'interdiction erga omnes de commettre certains actes doit se référer à un bien déterminé,
 - 2) que ce n'est que dans une activité avec des tiers que le titulaire du droit est à même de tirer avantage de la situation privilégiée que l'ordre juridique lui reconnaît. Cette opinion est aussi implicitement celle de Schluep 83 ss. Cf. également Troller I 66.
- Dans le domaine des marques, on retiendra notamment que le bien n'est susceptible par lui-même de procurer à son titulaire aucun

- avantage (par opposition à une oeuvre d'art, p.ex., qui procure à son auteur un plaisir peut-être tout autant sinon plus important que l'argent qu'il pourrait en tirer par sa vente). Ascarelli 309; Troller IPR 41.
- 34 Troller, *Rechtserlebnis* 87/88; Ascarelli 318 ss; 323 ss; Schluep 223: "Das Verbot der Nachahmung ist somit auch im Zeichenrecht Beherrschungsmittel". Cf. aussi Martin-Achard 18, avec référence à Eismann.
- 35 Matter 45; Bolla, *RDS n.s.* 71, 366 parle d'un "effort minime". Cf. en outre Schluep 338 ainsi que Troller I 80 s, qui relève sous l'angle de facto (sc. de la possession): "L'importance de la possession pour l'acquisition de droits apparaît de la manière la plus évidente au sujet des marques. Le droit d'usage absolu découle de la possession fondée sur l'usage et non pas de la création du signe". IPR 41. Cf. en outre ci-dessous notes 38 et 39.
- 36 En droit suisse, la durée de la protection originellement limitée à vingt ans (art. 8 al. 1 LMF) peut-être prolongée indéfiniment (art. 8 al. 2 LMF) pour le même laps de temps. D'une manière générale, dans les autres branches de la propriété industrielle l'exercice d'un droit absolu échoit lorsque le délai est écoulé.
- 37 Cf. la critique de la pratique et de la pensée actuelles faite par Schilling 22 ss.
- 38 Germann 235; David 50; Schluep 97 ss, en particulier 111; von Büren 117; Reimer 14; Baumbach-Hefermehl 20, 716; Kraysenbühl 199; von Graffenried 57 ss; Miosga, *MA* 1963 48; Yarbrough 55 *TMR* (1965) 32 dans la formulation concise suivante, avec référence à Callmann: "Judicial protection of business names developed as part of the overall law of unfair competition".
- 39 *FF* 1879 III 733.
- 40 Cf. ci-dessus n. 22
- 41 Cette partie de la doctrine nous semble mettre l'accent sur les prérogatives découlant de l'attribution du droit absolu. Cf. ci-dessus n. 22.
- 42 Dans une économie libérale il va de soi qu'on parte de cette base. Cf. Troller I 113; Schluep 328; von Büren 6; Vanzetti, *Riv. dir. comm.* 1960 274 ss.
- 43 Germann 72; Schluep 157, 327; von Büren 31/32; David 50.
- 44 Dans l'hypothèse de la concurrence pure (modèle) - cf. p. ex. ch. VII § 2 et Schluep 66 et 85 ss - aucune justification n'est reconnue à la marque puisque par la différenciation qu'elle introduit elle constitue une négation de l'homogénéité des produits. Cf. aussi Vanzetti, *Riv. dir. comm.* 1960, 266. D'ailleurs elle n'est d'aucune utilité puisque l'*homo economicus* est au bénéfice de la transparence du marché. Mais comme le font remarquer entre autres Franceschelli (*Riv. dir. ind.* 1956 I 56) et Vanzetti (*Riv. dir. comm.* 1960, 274), l'hypothèse d'un marché sans aucun élément de monopole de même que l'absence de toute raison de

différenciation des produits, c'est-à-dire le respect de l'homogénéité la plus absolue entre eux (principe essentiel dans l'hypothèse de la concurrence pure), ne se trouvent pas sur le marché réel. Le champ de la libre concurrence peut être délimité en retranchant de l'activité économique tous les domaines dont l'accès est barré ou limité par les dispositions constitutionnelles et législatives (cf. en Suisse les articles constitutionnels dits "économiques" - 31 ss). Ce n'est que dans la zone que Franceschelli appelle "residuale" que la notion de la libre concurrence trouve sa place. Elle signifie que tout entrepreneur désirant s'adonner à une activité économique licite doit être à même de le faire sans en être empêché ni par ses concurrents, ni par l'Etat.

- 45 Nous défendons donc l'opinion que l'attribution d'un droit absolu sur la marque impliquant de la part de tout tiers une obligation générale d'abstention d'usage de ce signe est compatible avec le système de la concurrence possible tel qu'il existe dans la réalité. Cf. Schluep 97 ss; Ascarelli 313; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 274 ss, 279. Mais on ne saurait passer sous silence qu'on introduit précisément par là un élément de monopole; en effet, la marque ne tombant qu'exceptionnellement dans le domaine public (déchéance du droit à la suite de la transformation en signe libre), elle crée autour du produit désigné une zone réservée (cf. Franceschelli II 532 ss, 536; Bodenhausen, GRUR 1958 219 ss; Bolla, RDS n.s. 1952 366). Cet état de fait semble être compatible avec la liberté générale, parce que le nombre de signes distinctifs auxquels les concurrents peuvent avoir recours est pratiquement illimité. La possibilité d'individualiser une prestation caractéristique reste donc sauvegardée.
- 46 Germann 248 ss, 250 en particulier; Hauser 93. Cf. en outre notes du cours sur la LCD donné par le professeur Martin-Achard à la Faculté de Droit de l'Université de Genève.
- 47 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 275, avec la réserve que les limites ainsi imposées à la libre concurrence ne se justifient qu'en tenant compte de l'intérêt social.
- 48 L'existence de dispositions légales est la condition sine qua non de l'existence de la marque. Cf. p. ex. Schluep 345 et Ascarelli 313, 323, 339.
- 49 Comme pourrait le faire croire Troller I 45.
- 50 Cf. n. 54 ainsi que Schluep 339.
- 51 Cf. Troller I 45; Seelig, RIPIA 1962, 209.
- 52 Au contraire Bolla, RDS n.s. 71 351 ss, parle d'un "bene in sé non desiderabile" et Schluep, p. ex. p. 338, de "Marken ohne Eigenwert" aussi longtemps qu'elles ne sont pas de nature à augmenter la demande portant sur des biens par elles désignés.
- 53 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 258 s.; Ascarelli 324.

- 54 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 256.
- 55 Schluep 109; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 256; 282/283, 285; Kunz 76, 86.
- 56 Schluep 101 ss ainsi que l'heureuse synthèse que Bicks, 49 TMR (1959) 1261 cite du Yale Law Journal's comment (64 Yale L.J. 561, 562, 567): "Trade-mark protection is a judicially developed and legislatively supported common law right, which seeks to preserve three distinct but often conflicting interests:
- 1) the consumer's desire to get particular goods;
 - 2) the trade-mark owner's interest in maintaining the good will of his business; and
 - 3) the public policy in favor of free competition."
- Vanzetti, Riv. dir. comm. 258/259.
- 57 Cf. supra § 2 ainsi que n. 25.
- 58 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 260, ainsi que ch. VII § 3.
- 59 Bolla, RDS n.s. 71, 366; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 255/256, 288, ainsi que Riv. dir. comm. 1961, 16 ss; Hauser 49/50; Spoendlin RSJ 1962, 161 ss.
- 60 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 256 et 283; Schluep 102 ss, 107.
- 61 Schluep 102 parle de la "Verwertung seiner spezifischen Marktleistung".
- 62 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 254, 259.
- 63 Cf. ch. VII § 3 et aussi Liegi, Rassegna della proprietà industriale, letteraria ed artistica 1959, 285: "L'imprenditore ha interesse anzitutto ad essere fisicamente individuato, cioè identificato nella sua attività economica".
- 64 Si une entreprise abuse de la bonne foi des acheteurs, la conséquence immédiate sera la "fuite" vers d'autres produits. L'aversion des consommateurs pourra toutefois s'étendre non seulement à la marque en cause, mais même aux marques en général. Cf. à ce sujet les conclusions de Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 280 ss et de Schluep p. 111. - Pour ce qui est du point de vue de l'entreprise, cf. Donegan 50 TMR (1960), 1035: "The trade-mark owner has an interest in the maintenance of fair and ethical business practices".
- 65 Voir note 64 ci-dessus.

CHAPITRE III

- 1 La matière est traitée par Matter (80 ss) sous le titre: "Irreführende Angaben"; par David (102 ss) sous celui de "Verstoss gegen die Moral, insbesondere die Geschäftsmoral" et les sous-titres: "a) unrichtige Herkunftsangaben; b) Täuschung über Eigenschaften; c) Täuschung über geschäftliche Verhältnisse"; par Troller sous les titres "Sittenwidrige

Zeichen" (I 325 ss) et "Irreführende Zeichen" (I 328 ss). Cf. aussi von Büren 129 ss.

- 2 Art. 3 al 4: "Les signes qui portent atteinte aux bonnes moeurs ne doivent pas figurer dans une marque". Schluep 27 relève que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une marque tombe sous le coup de cette disposition légale, alors même que, n'étant "pas vraie", elle ne risque pas d'induire le public en erreur.
- 3 Notes du cours de droit de marque professé à la Faculté de droit de l'Université de Genève par le professeur E. Martin-Achard.
- 4 Pour faciliter à l'acheteur le choix au moyen d'une association immédiate entre la marque et la marchandise, ou certaines caractéristiques de cette dernière.
- 5 Il est indifférent que ces mots aient de tout temps appartenu au domaine public en tant que dénominations nécessaires ou que, de marques valables à l'origine, ils y soient tombés à la suite de leur transformation en signes libres. Troller I 306 ss (Beschaffenheitsangaben) et 314 ss (Freizeichen); David 9 ss.
- 6 Cf. p. ex. Schluep 111/112.
- 7 Cette condition est formulée dans autant de dispositions impératives et respectée par une stricte application de ces normes par les instances administratives et judiciaires. Les autorités administratives étant, à cause de l'organisation actuelle, débordées de travail, Egger (Revue Suisse 1964, 68 ss) et Hug (Revue suisse 1965, 44 ss) proposent de limiter l'examen aux marques manifestement contraires au droit fédéral ou aux bonnes moeurs. Quant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cf. p.ex. 56 I 469 ss (JdT 1931 I 241); 68 I 203 ss (JdT 1943 I 503); 72 I 238 ss (JdT 1947 I 147); 79 I 252 ss (JdT 1954 I 282). Cf. outre l'art. 3 déjà cité les art. 6 bis, 7 bis, 11, 13 bis et 24 LMF et leur application p. ex. chez Troller I 328 ss, en particulier aussi les notes 237 à 246. L'énoncé du problème par cet auteur mérite d'être rappelé: "Die Marken haben im Geschäftsleben eine grosse Macht. Sie werden infolge der Reklame und der mit ihnen eng verbundenen Art des Warenangebotes unvermeidlich zum Bestandteil des Vorstellungsgehaltes breiter Volkskreise. Der Inhaber beansprucht den staatlichen Schutz für den ausschliesslichen Gebrauch. Der Staat muss die Gelegenheit wahrnehmen, um der hemmungslosen Ausbeutung aller Mittel, die den Umsatz steigern, zu wehren. Er hat vom Publikum Täuschungen fernzuhalten, dem Einbeziehen verehrungswürdiger und für die Allgemeinheit bedeutungsvoller Begriffe und Symbole und dem Spekulieren auf die Sensationslust und die Triebhaftigkeit entgegenzutreten".
- 8 On ne saurait par conséquent se borner à constater, comme le fait von Büren (11), que le principe de la vérité occupe une place importante dans tout le droit réglementant la concurrence. Il s'agit bien davantage

d'une condition fondamentale de l'existence d'un tel droit. Cf. p. ex. Schluep 339 ss, qui relève également que le principe de la vérité est une limite immanente à la liberté de désignation, et Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 283.

9 Pointet 146.

10 L'interdiction des signes "contraires aux bonnes moeurs", ou plutôt la mention expresse de cette catégorie de signes déceptifs, garde sa valeur en ce qu'elle exerce une fonction de police en rappelant la nécessité de la sauvegarde des intérêts de la collectivité contre l'atteinte aux sentiments exigeant le respect de la part de tous.

11 Hauser 119 se demande s'il y a lieu pour les autorités d'intervenir dans le cas où un signe est manifestement trompeur, c'est-à-dire que son caractère déceptif est évident pour tout le monde. En fait, la complexité des données économiques rend à notre avis hautement illusoire cette hypothèse. En droit la distinction risque d'être trop difficile entre signes trompeurs et signes manifestement trompeurs, de sorte que la sécurité juridique pourrait subir une sérieuse atteinte si l'on introduisait cette distinction. Cf. en outre n. 8 et 3.

12 Le principe de la spécialité est formulé aux alinéas 1 et 3 de l'article 6 LMF: "La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées." ... "La disposition du premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte".

Sous l'angle de la diversité des marques, cette exigence ne s'étend nullement à la nécessité d'une création intellectuelle. Comme l'a dit Matter dans une formulation aussi brève que réussie (45), la marque n'a besoin d'être ni nouvelle ni une création du titulaire, mais elle doit présenter un minimum d'originalité (qui la fasse apparaître apte à individualiser l'entreprise). Cf. aussi Troller I 299 ss; David 123 ss et Pointet 155 ss.

Par l'établissement d'un lien d'interdépendance entre la marque et le bien auquel elle doit s'appliquer (Troller I 273 parle de la "Zugehörigkeit zu bestimmten Warenkategorien") la disposition de l'al. 3 atténue la rigueur à laquelle aboutirait inévitablement la comparaison d'un nouveau signe avec toutes les marques déjà existantes sur le marché. Cf. aussi David 139 ss, en particulier 141.

Aux deux degrés de comparaison il suffit d'un risque de confusion pour que le droit ne soit pas valablement acquis, ce dont tout tiers intéressé peut se prévaloir par la simple voie de l'exception. Troller I 244; David 124; von Büren 132.

13 La tâche du juge appelé à trancher le cas concret est rendue plus difficile encore du fait qu'il lui incombe de se placer au point de vue d'un acheteur

doué d'une intelligence moyenne et exerçant son choix avec un degré d'attention moyen sur la base de l'impression d'ensemble que la marque exerce sur l'esprit d'un tel acheteur par rapport à un autre signe qu'il n'aura, la plupart du temps, pas sous les yeux mais qu'il tire de sa mémoire. Il en découle la nécessité de tenir compte du souvenir visuel du dernier acheteur (Troller I 274, 275 ss; David 124 ss; von Büren 132). Pour les références aux décisions du Tribunal fédéral, cf. p. ex. Troller I 264 à 266 n. 82.

14 Voir note 13 ci-dessus.

15 Une grave atteinte au principe de la spécialité qu'on rencontre relativement souvent en pratique est considérée ci-dessous, ch. V § 2 n. 16.

16 Le principe de l'usage obligatoire est consacré par la loi dans les termes suivants (art. 9 al. 1): "Si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, ordonner la radiation de la marque, à moins que le titulaire ne puisse justifier le défaut d'usage de la marque".

Sur l'ensemble de cette question, cf. Matter 85 ss; David 178 ss; Troller I 282 ss; Pointet 189 ss; Holzapfel 14; von Graffenried 46; von Büren 113.

La présomption juris tantum établie par l'art. 5 LMF (validité de la marque enregistrée) peut être réduite à néant par celui qui est en mesure de prouver qu'il a employé la marque en Suisse avant le déposant et qu'il continue de l'employer au moment de la demande d'enregistrement: David 116 s et 119 s; Troller I 284; Pointet 129. En revanche, la question de savoir s'il faut en tirer la conséquence que l'inscription du signe au registre des marques n'a qu'une valeur déclarative est controversée. Il en va de même de la situation du déposant qui, sans avoir encore fait usage d'un certain signe, l'a fait inscrire au registre pendant le délai d'usage de l'art. 9 LMF; cf. ch. V § 2. Pour ces questions, cf. David 108 ss; Troller I 282 ss; von Büren 107-109.

17 Cf. p. ex. von Büren 113; von Graffenried 13. Cf. aussi ch. VII § 3.

18 En 1928, lors des discussions ayant pour objet la revision de l'art 9 LMF à la suite des décisions prises lors de la Conférence internationale de La Haye modifiant la CP. Cf. David 46 et 182 ainsi que RO 57 II 603 ss (JdT 1932 I 210). Cf. aussi Pointet 189.

19 Par exemple Pointet 112; David 182 avec renvois à la jurisprudence. En République fédérale allemande, où la loi n'imposait pas l'usage obligatoire jusqu'en 1969, la Cour fédérale et certaines instances supérieures des Länder en étaient venues à tenir compte de l'usage entrepris à l'étranger, pourvu que ce soit dans un "espace économique" dont la République fédérale allemande fait partie (GRUR 1966, 331; GRUR D 1967, 298 et 304; 1966, 427).

20 L'usage obligatoire serait également exigé dans la loi révisée. Pointet 132.

- 21 Grâce au délai d'usage, l'entreprise est en mesure de se réserver un signe alors même que le produit auquel il est destiné n'est pas encore parfait ou que son introduction sur le marché d'un pays est retardée pour des raisons diverses. L'importance de la distribution internationale de produits semble devoir plaider en faveur d'une extension du délai à cinq ans. Cette proposition, avancée à la Conférence de Lisbonne en 1958, a échoué à cause de l'opposition du Japon seul (Procès-verbaux et rapports de la 3ème Commission). Cf. Actes de Lisbonne.
- 22 En allemand on emploie le terme "Scheingebrauch". David 179; Troller I 284 s.
- 23 Cela a été admis p. ex. dans la décision RO 81 II 237 (JdT 1956 I 337) ayant pour objet une revue spécialisée n'intéressant qu'un nombre limité de lecteurs. La vente de quelques exemplaires seulement par année fut retenue comme suffisante.

CHAPITRE IV

- 1 Cf. sur l'ensemble de cette évolution Pointet: "Problèmes actuels de la protection internationale des marques de fabrique et de commerce", dans Annuaire suisse de droit international 1952, 75 ss; Béguin: "Une nouvelle étape en matière de protection internationale des marques de fabrique, de commerce et de service. Les Actes de la Conférence diplomatique de Nice" dans Annuaire suisse de droit international 1957, 109 ss, ainsi que le résumé dans RO 86 II 270 ss (JdT 1961 I 591).
- 2 Cf. ch. I § 3 s. et ch. V § 8.
- 3 Matter 132 ss; David 162 ss; Troller I 644 ss; Pointet 126 ss; Schnauffer-Bauer 111 ss.
- 4 La première loi suisse sur les marques fut adoptée en 1879 et entra en vigueur en 1880.
- 5 La requête indiquait comme but celui de rehausser par un effort commun la considération d'une branche de l'économie.
- 6 Cf. Matter 132; Pointet 126, ainsi que RO 52 I 199.
- 7 Message du Conseil fédéral du 15 février 1928, FF 1928 I 137.
- 8 ROLF 1929 253.
- 9 Le texte actuellement en vigueur est celui qui fut adopté par l'arrêté fédéral du 22 juin 1939: ROLF 1939. 1269.

Cf., au sujet de la question de savoir si la marque collective est en mesure d'atteindre le but visé, p. ex. la critique de Troller II 647. Pointet 126 donne à cette question une réponse affirmative; il propose cependant (126 s.) d'amender la loi sur deux points à l'occasion de la revision totale. D'une part, il lui semble opportun d'ajouter au nombre des formalités de dépôt d'une semblable marque l'obligation de préciser

le cercle des personnes autorisées à l'utiliser. (Cette condition est de nature à mieux sauvegarder le principe de la vérité.) D'autre part, il lui semble opportun de prévoir la possibilité pour l'association de permettre l'utilisation de sa marque par des non-membres.

10 David 195 ss; Troller II 800; Pointet 170 ss; cf. p. ex. RO 36 II 257.

11 Non sans qu'une première brèche ait été ouverte dans le principe de l'universalité; en effet, en 1913 déjà, le Tribunal fédéral (RO 39 II 112 ss = JdT 1914 I 34) avait statué que, pour décider si une marque s'était transformée en signe libre, il ne fallait tenir compte que de l'opinion dominante en Suisse, l'appréciation des acheteurs étrangers pouvant tout au plus entrer en considération à titre d'indice.

12 On remarquera qu'en Suisse cette disposition de caractère international n'est en mesure de déployer des effets que pour autant que les éléments caractéristiques pour la fabrication du produit désigné se trouvent en Suisse, ceci conformément à l'interprétation donnée actuellement à la règle de la connexité, suivant laquelle "le transfert de l'entreprise au sens de l'art. 11 ne suppose pas le transfert de tout l'actif ou (et) le passif d'une entreprise, mais seulement des éléments de cette dernière qui sont indispensables au maintien de l'exploitation". Pointet 170, 2.

13 David 196 s; Troller II 801; Pointet 171.

14 Conformément à l'interprétation du transfert retenue ci-dessus.

Au sujet de ces changements, cf. la conclusion de Martin-Achard 72: "Ainsi une sorte de cession libre est autorisée entre sociétés ayant des liens économiques étroits".

15 David 146 ss; Troller II 643; Pointet 171 ss.

16 Cf. notamment l'arrêt 58 II 175 ss (JdT 1933 I 90).

17 Cette disposition admet l'usage simultané de la même marque par plusieurs personnes, à condition qu'elle fasse l'objet de la copropriété de ces personnes. Pour ce qui est de l'adoption de cet article voir Antoniazzi 147 s. et Schilling 53 ss. L'interprétation de la notion, en soi critiquée (Antoniazzi 149 et Schilling 57 s.) de "copropriété" et les efforts pour pallier les insuffisances de l'interprétation ont été exposés par Pointet 172 s. Les efforts en vue d'adopter des amendements ne furent pas couronnés de succès lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne (1958).

18 Ce critère, tout en évitant des difficultés d'interprétation au sens relevé dans la note 17, semble être plus proche de la réalité économique.

19 Troller I 290 ss., en particulier aussi n. 137.

20 Antoniazzi 152 ss.

21 RO 86 II 273-274. Le Tribunal fédéral a en effet précisé sa position comme suit: "Ein und dasselbe Zeichen bildet nicht, wie die Kl. annimmt, Gegenstand zweier selbständiger Marken, sondern es ist als die "nämliche Marke" zugunsten verschiedener, wenn auch wirtschaftlich

eng miteinander verbundener Firmen hinterlegt (s. Art. 6 bis MSchG). Jede der beiden Firmen kann sich der Verwendung der Marke durch Dritte widersetzen, hat dagegen den Gebrauch durch den Mitinhaber zu dulden. Die Kl. hat es daher hinzunehmen, wenn die N.V. Gloeilampenfabrieken ihre Erzeugnisse in der Schweiz unter der gemeinsamen Marke in Verkehr bringt oder durch andere in Verkehr bringen lässt".

22 Cf. ch. V § 5.

23 David 147 s.; Troller II 643; Pointet 173-174.

24 75 I 340 ss (JdT 1950 I 475).

25 Il y a opposition parce que foncièrement le Tribunal fédéral part du principe selon lequel la cession de la marque suppose normalement le transfert de l'entreprise, ou du moins de la partie déterminante de cette dernière pour la fabrication des produits désignés par la marque.

26 Loc. cit. 347-348.

27 Loc. cit. 348.

28 Loc. cit. 353.

29 Le Tribunal fédéral conclut (loc. cit. 353): "... A tout le moins convient-il d'appliquer par analogie l'art. 7 bis au cas de la holding industrielle qui entend faire enregistrer en son nom propre des marques individuelles pour en concéder les licences à ses sociétés-filles".

30 Cet arrêt a suscité, en Suisse et à l'étranger, le plus vif intérêt. Dans ce travail, les conclusions auxquelles aboutit le Tribunal fédéral sont particulièrement importantes pour esquisser le cadre de l'évolution dans lequel se situe le problème à l'étude.

Cf. cependant la critique faite à cette interprétation notamment par Troller II 643, qui remarque qu'une situation inconfortable pourrait résulter de cet état de choses pour les entreprises déployant une activité internationale, du fait que les autres Etats n'ont pas (encore) reconnu à la société holding industrielle le droit à une marque.

31 Matter 161 ss; David 197 ss; Troller II 807 ss; Pointet 181 ss; Martin-Achard 61 ss; Schnauffer-Bauer 103.

32 Matter 161; Troller II 829 ss; Schluep 187 ss; Schnauffer-Bauer 99 ss.

33 RO 84 IV 123 (JdT 1959 IV 19); 83 II 330 (JdT 1958 I 588); 79 II 221 (JdT 1954 I 414); 75 I 347 (JdT 1950 I 475); 72 II 426 (JdT 1947 I 361); 61 II 59 (JdT 1935 I 472).

34 Dans le même sens, p. ex. Martin-Achard 61; David 197 ss sous le titre "Uebertragung auf Zeit"; Toth PI 1961 241 ss.

35 Le titulaire évitera tout risque d'erreur en exerçant effectivement le contrôle sur la fabrication ou le choix des produits.

36 David 197-198; Troller II 829 ainsi que Revue Suisse 1956 46 ss; Matter 162; Martin-Achard 61.

37 Cette exigence vise à garantir que le produit désigné par la marque du donneur maintienne son caractère originaire.

- 38 S'il est habituellement statué dans les contrats de licence que le preneur a le devoir d'informer le titulaire des atteintes portées à son droit, il est souvent aussi prévu qu'à défaut de pouvoir se délier du contrat, le preneur peut exiger du titulaire la poursuite des contrefacteurs; cette faculté lui est éventuellement accordée à condition qu'il assume les frais de la procédure.
- 39 Dans les contrats de licence on prévoit généralement une obligation à la charge du preneur de faire usage de la marque. En cas de violation de cet engagement contractuel, le titulaire du droit ne saurait toutefois se prévaloir de ce fait à l'égard de tiers qui allégueraient la déchéance du droit conformément à l'art. 9 al. 1 LMF. Cf. p. ex. David 197.
- 40 C'est ce qui résulte également de l'interprétation qui est donnée à la disposition réglementant le transfert de la marque. Cf. § 2 ainsi que Matter 156; David 194 et Troller II 799. Il s'agit d'ailleurs d'une conclusion logique si l'on tient compte du fait que le principe de la connexité a été inséré dans la loi afin de sauvegarder les intérêts de la collectivité, comme le remarque Pointet 170.
- 41 Pour le preneur de licence, la prestation caractéristique consiste dans le "laisser-faire" de la part du titulaire (donneur de licence). En d'autres termes ce dernier ne s'oppose pas à l'usage de la part du preneur. Dans la mesure où le donneur prend par contrat l'engagement de défendre son droit contre les atteintes dont il peut faire l'objet de la part de tiers, une faculté qualifiée est accordée au preneur.
- 42 Cf. § 1, 3 et 4.
- 43 Cf. p. ex. RO 75 I 348 (arrêt Suchard): "... il doit suffire que le cédant mette le cessionnaire en état de fabriquer ou de faire fabriquer des produits semblables, c'est-à-dire qu'il lui transfère les éléments nécessaires pour maintenir en tout cas les qualités essentielles de la production sur lesquelles se fonde le prestige de la marque".
- 44 L'étude de cette question est reprise plus loin. Cf. ch. VII § 8.
- 45 Nous parlons alors d'accomplissement per interpositam personam. Au sujet de l'usage fait de cette manière, cf. en particulier les considérations de Troller (I 287 ss) sous le titre "Der stellvertretende Gebrauch"; David 180, ainsi que p. ex. RO 86 II 274 ss comme 75 I 340 ss, un extrait de ce dernier arrêt étant reproduit dans la note 43 ci-dessus.
- 46 Cf. ch. III § 3 (principe de l'usage obligatoire) ainsi que ch. IV § 3 (marque de "concern"), avec les raisons qui nous déterminent à ne pas suivre la critique de Troller.
- 47 Cf. ch. I § 3.
- 48 Cf. p. ex. RO 78 II 164 ss (JdT 1953 I 45).
- 49 Cf. ch. VII § 4 ss.

CHAPITRE V

1 Cf. Ascarelli, "Produzione in massa", 325.

2 Sur l'ensemble du problème des marques de service cf. p. ex. David 58 ss; Pointet 103 ss; Troller I 354 s; Flury, "Les marques de service"; Blum, PI 1953 15; Spoendlin, Revue Suisse 1954 22 ss; Blum, Revue Suisse 1954 101; Saint-Gal C 3; Ascarelli 437; Mascarenas PI 1959 137.

Par marque de service on entend "une marque utilisée par une personne dans le but de distinguer les services rendus par elle de ceux rendus par d'autres personnes" (Art. 12, deuxième phrase de la loi-type de la CCI, cité par Pointet 103).

On distingue communément deux sortes de services:

a) ceux qui sont en étroit rapport avec des marchandises et qui s'extériorisent à travers celles-ci par l'influence qu'ils exercent sur leur nature, voire leurs qualités;

b) ceux qui n'ont aucun rapport immédiat avec des produits-services purs (cf. Pointet 104).

David se prononce contre la reconnaissance de la marque de service (60-61). Pour cet auteur, les signes appliqués sur les objets ayant subi un traitement sont des marques tout court, tandis qu'il lui semble superflu de protéger des signes pour les services purs. Cf. p. ex. également Schluep 31.

3 Par secteur tertiaire on entend en économie celui des services.

4 Cf. Colin Clark, "The Conditions of Economic Progress", cité par Barre et Marchal 97 s. En outre l'auteur anonyme du Wochenbericht Bär 1966 No 1, p. 3: "... d'autre part, il est établi qu'à longue échéance le secteur tertiaire va absorber une partie toujours plus importante de l'ensemble des personnes exerçant une profession. Il est notoire qu'aux Etats-Unis il s'agit déjà de plus de 60%" (Traduction).

5 Cf. p. ex. David 60; Troller I 354-355.

6 ibidem.

7 Sur le plan international, les efforts accomplis par l'AIPPI à partir de son congrès de Bruxelles (1954) en vue de faire admettre la reconnaissance de la marque de service dans le cadre de la CP et de l'Arrangement de Madrid ont été couronnés de succès en 1957, lors de la Conférence diplomatique de Nice. Le texte révisé de l'Arrangement de Madrid mentionne désormais de manière explicite, à son art. 1er al. 2, la protection des marques "applicables aux produits ou services", tandis que le nouveau texte, signé à Nice le 15 juin 1957, en fait mention déjà dans le titre ("Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce". Annuaire AIPPI 1954 No. 5 85). L'année suivante, à l'occasion de la Conférence diplomatique de Lisbonne, la marque de

service fit son entrée dans la CP, qui la mentionne dans le texte révisé, art. 1er al. 3, à la suite des marques de fabrique et de commerce, tandis qu'un nouvel article 6 sexies oblige les Etats membres signataires de la CP révisée à accorder à cette marque la protection légale, sans les obliger toutefois à en prévoir l'enregistrement.

8 Le texte de l'art. 6 sexies CP, tenant compte de l'opposition toujours vive dans un certain nombre d'Etats contre la protection des signes individualisant des services par la loi sur les marques, représente une solution de compromis.

9 Toutefois il y a lieu de relever avec Pointet 108 que la protection fondée sur la LCD n'équivaut pas à celle qui découle de la LMF. La proposition n'en devient que plus compréhensible. Cf. Hauser 92 ss.

10 L'art. 5 LMF a la teneur suivante:

"Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit".

Pour l'interprétation de cette disposition, cf. p. ex. David 115 ss; Pointet 129 et Troller I 282-287 ainsi que 563 ss, avec renvois à la jurisprudence. Cf. aussi la critique de Schilling 20 ss.

11 L'art. 4 LMF a la teneur suivante:

"L'usage de la marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accomplissement des formalités de dépôt et d'enregistrement prescrites aux articles 12 à 15 ci-après".

12 Aucune fonction juridictionnelle n'est cependant reconnue à l'autorité administrative en ce qui concerne le principe de la spécialité. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle est habilité à émettre - et émet en effet - un avis confidentiel ayant pour but d'attirer l'attention du requérant sur le fait que des marques prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est requis sont déjà enregistrées. Mais le déposant garde un pouvoir discrétionnaire; la tâche de décider de la validité de la marque relève donc de la compétence exclusive des tribunaux, à condition encore que le titulaire d'un meilleur droit se prévale des actions que la loi met à sa disposition.

13 La doctrine et la jurisprudence (cf. p. ex. David 273 s et Troller II 742 ss et les références à la jurisprudence dont ces auteurs font état) considèrent en général que le titulaire d'un droit de marque n'est plus admis à faire valoir son droit d'action lorsqu'il est resté inactif pendant un laps de temps relativement long, tout en sachant qu'un signe prêtant à confusion avec sa marque est employé de bonne foi par autrui. Par cette manière de faire, il permet en effet au tiers d'acquérir un "wertvoller Besitzstand" sur son signe, dont il serait contraire à la bonne foi de le priver. Le laps de temps le plus court admis jusqu'à présent par le Tribunal fédéral (RO 76 II 395) a été de neuf ans. Cette théorie a évolué dans le sens qu'il n'est, en tout état de cause, pas indispensable que le tiers ait

été de bonne foi pendant tout ce temps. La mala fides superveniens ne nuit pas, si le titulaire du meilleur droit laisse entendre par son comportement qu'il est prêt à tolérer l'emploi parallèle.

La jurisprudence a fait preuve d'une grande retenue dans l'application de ces principes, spécialement dans la seconde hypothèse. Troller II 744 relève ainsi que grâce à la propagande, le "Besitzstand" peut être acquis dans les plus brefs délais. Il met en garde contre une reconnaissance trop rapide, l'institution tournant dans ce cas exclusivement en faveur du concurrent économiquement "fort". Il s'agit d'un exemple du cas où les facultés garanties par la loi au titulaire d'un droit de marque lui échappent de par son inactivité. Un cas analogue se présente lors de la transformation de la marque en un signe libre. Cf. David 94 et Troller II 738 ss, en particulier 742. L'inconvénient majeur de cette théorie et de son application pratique tient à son caractère relatif, dont la conséquence est la coexistence de plusieurs marques prêtant à confusion.

14 Voir note 10 ci-dessus.

15 Voir note 13 ci-dessus.

16 Un exemple récent de la jurisprudence critiquée est l'arrêt FUJI DRAGON/DRALON/DACRON (RO 90 II 43 ss - JdT 1964 I 619 ss).

17 Cf. la critique de Hauser 109 ss et la réserve en faveur de l'application de la LCD.

18 Pointet 129 ss.

19 Pointet 129 ss (Le système d'enregistrement) examine les divers systèmes qui pourraient entrer en ligne de compte. Il s'agit:

a) de l'enregistrement sans examen préalable des antériorités avec la possibilité pour les titulaires de marques antérieures désireux de s'opposer à l'enregistrement d'intenter une action devant le juge ordinaire (p. 136 s);

b) de l'enregistrement avec examen des antériorités fondées sur l'enregistrement ou sur l'usage antérieur par le Bureau fédéral à la suite de l'opposition de tout tiers justifiant d'un intérêt, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral restant réservé (p. 137 s);

c) de l'enregistrement après examen d'office des antériorités par le Bureau fédéral (p. 139 ss).

En raison des inconvénients des autres systèmes, l'auteur se prononce en faveur du dernier (p. 142), qui réserverait notamment:

aa) les droits du postulant par la possibilité de recourir par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de refus d'enregistrement du Bureau fédéral (142);

bb) les droits des titulaires de marques enregistrées antérieurement qui auraient échappé au contrôle par la possibilité de faire opposition dans un délai de six mois ainsi que d'intenter une action devant le juge ordinaire dans le délai de 8 ans (dans le cas de nullité relative) (142 s);

cc) les droits des titulaires de marques notoires par la possibilité d'intenter une action devant le juge ordinaire dans le délai de 8 ans (142).

Dans les cas de nullité absolue l'action devant le juge ordinaire resterait possible sans limite de temps. Pour ce qui concerne le délai de huit ans, cf. Pointet 133.

20 Pointet 143 et 148 s.

21 Cf. Pointet 148, qui se réfère notamment aux travaux faits au sein de la CEE en vue de créer une marque européenne.

22 Pointet 129 ss.

23 Pourvu qu'il s'agisse d'un usage sérieux et pas d'un usage fictif.

24 Cf. les art. 6 bis, 7 bis et 11, et leur interprétation par analogie telle qu'elle a été retracée au chapitre précédent, § 2 ss., ainsi que les conclusions en la matière.

Cf. en outre l'art. 6 du Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 26 septembre 1890.

25 Pointet 125; Troller II 564; David 153 considère la qualité de l'inventeur individuel comme devant être pratiquement admise.

26 Maday, Revue suisse 1964 27 ss.

27 Sur la question de la territorialité dans son ensemble cf. Ascarelli 294; Burckhardt JdT 1901 276; David 52 ss.; Matter 50 ss.; Troller 293 ss.; IPR 39 ss.; GRUR 1960 244 ss.; von Waldkirch RDS n.s. 50 135; Miosga, MA 1963, 39 ss.

28 Arrêt Seifenfabrik Sunlight AG c/Migros-Genossenschaftsbund und Konsorten - RO 78 II 164 ss (JdT 1952 I 45).

29 Le principe de l'universalité s'intègre dans la théorie qui range le droit de marque parmi les droits de la personnalité. Par ses arrêts RO 43 II 98 (JdT 1917 I 398); 47 II 354 (JdT 1922 I 91); 61 II 59 (JdT 1935 I 472) le Tribunal fédéral avait été, des années durant, en désaccord avec la doctrine qui avait mis en garde contre l'inégalité de traitement pouvant résulter du fait que les autres Etats admettaient d'une façon générale le principe de la territorialité. En effet, en Suisse, le titulaire devait se laisser opposer l'usage fait à l'étranger d'une marque prêtant à confusion avec le signe qu'il employait, tandis que, faute d'enregistrement à l'étranger, il n'était pas en mesure de faire valoir à l'encontre du tiers un meilleur droit fondé sur la priorité d'usage en Suisse. L'application du principe de la territorialité vise précisément à sauvegarder les intérêts des ayants droit résidant et/ou ayant leur entreprise dans un certain pays par rapport aux étrangers. Cf. p. ex. Seiler 39; Troller, GRUR 1960, 246.

30 RO 89 II 100-101.

31 Cf. p. ex. Troller I 137; David 52-53 et Schilling 13 ss.

32 Pointet 151; David 71-72. En revanche, d'après la doctrine, le traité

- germano-suisse de 1892 ne déroge pas d'une manière générale au principe de la territorialité. En vertu de cette réglementation interétatique le titulaire d'une marque enregistrée en Suisse n'est pas déchu de ses droits (en application de l'art. 9 al. 1 LMF) lorsqu'il ne fait usage du signe qu'en République fédérale allemande. Cf. p. ex. David 119, 180. Pour la récente jurisprudence allemande en général cf. ch. III § 3 n. 19.
- 33 Pointet 151. Le vœu portant sur la reconnaissance explicite de ce principe avait été formulé par une partie des milieux intéressés dès avant 1939. Le Conseil fédéral avait cependant estimé à l'époque que l'introduction de ce principe n'était pas dans un rapport direct avec les modifications à apporter à la loi et que la proposition de tous les milieux intéressés retarderait par trop le cours des travaux de revision (FF 1937 III 109).
- 34 Troller GRUR 1960 244 ss et GRUR 1967 261 ss; Brandt MA 1964 196 ss; Miosga, MA 1964 521 ss, en particulier 524; Röttger GRUR 1964 125 ss et l'opinion plus nuancée de Derenberg, XXth Century, 419 ss.
- 35 A notre avis Troller confère au principe de la territorialité une portée plus étendue (par rapport à celle qu'il lui donne dans son Traité) lorsque dans son étude "Die territoriale Unabhängigkeit der Markenrechte im Warenverkehr" (GRUR 1960 244 ss), il conclut: "L'indépendance territoriale des droits de marque existant dans les différents pays qui les protègent et qui est généralement reconnue, interdit de reconnaître aux états de fait donnés à l'étranger une influence sur le droit de marque interne" (traduction libre).
- 36 "The Proprietors of the Grouped Companies's trade marks in the Group Area must be able to keep out of the Group Area goods made by other associated companies outside that area on the main ground that importation would infringe the trade mark monopolies in the area (and sometimes on the subsidiary ground that the goods made outside the area have characteristics different from those made in the area e.g. formula, pattern, size, weight, packing) . . ." (Cité dans Derenberg, XXth Century, 4. C'est nous qui soulignons).
- 37 Par cession libre, on entend la faculté du titulaire du droit de céder la marque indépendamment de tout transfert simultané de l'entreprise ou d'éléments essentiels pour la fabrication des produits désignés par la marque ou pour le commerce de ceux-ci.
- Sur l'ensemble du problème de la cession libre, cf. Matter 155 ss; Troller II 799 ss ainsi que GRUR 1950 260 sous une forme affirmative; David 192 ss; Pointet 170 et "Problèmes" 78 ss; Martin-Achard 1 ss; Schnauffer-Bauer 91 ss; Reimer "Neue Wege"; Spoendlin RSPIA 1950 125; Toth PI 1961 24 ss; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1958 387 ss.
- 38 Cf. Ch. IV § 6, notamment.
- 39 Pointet 180; Troller I 269; Miosga MA 1963 47-48; Beier GRUR 1961

204. Puisqu'on ne saurait exiger d'un seul et même titulaire de marque qu'il maintienne la qualité à un niveau toujours égal, il ne se justifie pas d'admettre un changement de qualité par le cessionnaire pour considérer comme illicite le transfert sans les éléments essentiels.

40 Propositions: Documents préliminaires à la Conférence de Lisbonne, Fasc. Ier, Première partie, 67. Actes de Lisbonne, Rapport de la Commission III (Marques).

41 Cf. à ce sujet notamment Pointet 170-181.

42 RO 75 I 340 (JdT 1950 I 437), cf. ch. IV § 4.

43 Pointet 181. Cette remarque est d'autant plus vraie si l'on tient compte de l'évolution internationale (Pointet 174 s). Une proposition de l'AIPPI visant à autoriser la cession libre de la marque dans le cadre des conventions en la matière remonte à 1932 (Annuaire AIPPI 1932, No. 4, 2e série, 139). Dans son essence, ce texte fut repris par la délégation française lors des travaux préparatoires pour la Conférence diplomatique de Londres (1934) en vue d'introduire dans la CP un nouvel art. 6 quater. Cet article aurait dû prendre en considération la cession libre. La version de compromis adoptée en définitive se borne à la reconnaissance de l'indépendance territoriale des droits de marque. (Tableau de vœux: Documents préliminaires à la Conférence diplomatique de Londres, Fasc. 3, p. 21 et Actes de la Conférence de Londres (1934), p. 401).

Entre la Conférence de Londres (1934) et celle de Lisbonne (1958), la cession libre fit l'objet d'études aussi bien de la part de l'AIPPI que de la part de la CCI. La résolution votée par cette dernière à son congrès de Québec (1949) et celle adoptée par l'AIPPI à son congrès de Paris (1950) sont presque identiques. Elles proposent de n'adopter sur le plan international que le principe de la cession libre tandis que les mesures aptes à empêcher la tromperie du public resteraient du ressort des législations nationales. Cf. D. Reimer 162 et 181.

L'ILA s'occupa de cette question lors de son congrès de Copenhague en 1950.

44 Cf. note 40 ci-dessus.

45 L'opposition mentionnée n'a en somme rien d'extraordinaire si l'on considère que, dans le droit de certains Etats, le principe de l'inséparabilité de la marque d'un des éléments essentiels à la fabrication ou au commerce reste actuellement encore un principe fondamental. Cf. à ce sujet Vanzetti, Riv. dir. comm. 1958 387.

46 Il s'agissait en particulier des pays de l'Est, de la République fédérale allemande et de l'Italie; pour les Etats-Unis, la cession de la marque ne pouvait intervenir sans la cession simultanée du "goodwill".

47 Cf. p. ex. Pointet 182 s.

48 Troller I 62 s et 355 ss et RDS n.s. 1953 72; 94; David 54 s; Pointet 114 ss et "La protection du nom commercial notoire"; Martin-Achard RSJ

1950 117 ss; Jatón 1 ss; Bolla RDS n.s. 1952; 47; Blum PI 1954 110; Baumbach-Hefermehl 236; Ulmer PI 1963 39; Isay GRUR 1929 23 ss.

Dans la doctrine, ces marques ont fait l'objet de considérations sous les désignations les plus disparates allant de "marque-célèbre" à "marque super-notoire" et "mondiale". On en parle encore sous la dénomination de "symbole" tout court, de "bien économique particulier", de "slogan", etc. - Pour éviter toute confusion avec la marque notoire aux termes de l'art. 6 bis CP, nous aurons recours à la désignation de "marque de haute renommée".

49 Cf. ch. III § 2.

50 En Grande-Bretagne il a été jugé (en 1895!) que la désignation Kodak ne saurait être employée pour des bicyclettes; en France, l'emploi du nom Waterman a été interdit pour des rasoirs; en Norvège et en Turquie, on a considéré qu'il était inadmissible de désigner par Ford des cigarettes; aux Pays-Bas, l'emploi de Chevrolet et de Buick a été interdit pour des montres. - L'arrêt souvent cité du Tribunal de Turin portant interdiction de Lucky Strike pour des articles de parfumerie et de toilette ne saurait à lui seul faire foi pour l'Italie, la cause ayant été jugée par défaut. - Pour les décisions les plus récentes en cette manière, cf. p. ex. GRUR 1965, 21, 144, 436 et 437; 1966, 300 et 1967, 28.

51 Certains auteurs (par exemple Pointet) estiment que les marques de haute renommée devraient être protégées par la LMF; d'autres (p. ex. Jatón) voudraient avoir recours à la LCD; d'autres encore (Martin-Achard, Matter, von Büren, von Graffenried) font appel aux dispositions du code civil (art. 27 ss) protégeant la personnalité. Cette tendance a trouvé son expression dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui estime que l'utilisation d'une marque, licite aux termes de la LMF, peut néanmoins être interdite dans la mesure où le signe s'est identifié à l'établissement dont il est devenu la désignation lapidaire (slogan). Dans ce cas, le public risquerait d'être trompé en l'absence d'une protection accrue. (Voir Isay GRUR 1929, 38). En revanche, toutes les fois que ce danger ne se présente pas, le Tribunal fédéral estime que ni la LMF ni la LCD n'offrent un fondement pour une protection débordant le cadre de la spécialité. Cf. p. ex. RO 87 II 40 ss. Voir aussi Pointet 117 ss.

Un sort analogue à celui réservé à la cession libre de la marque fut réservé au postulat portant sur la protection de la marque de haute renommée dans le cadre des dispositions sur les marques de la CP, car à la suite de l'opposition de principe de l'Autriche et de la Yougoslavie, un texte élaboré par la commission des marques n'a pas été discuté en séance plénière de la Conférence diplomatique de Lisbonne (1958).

52 Pointet 119 ss. Tant l'AIPPI que la CCI se sont occupées de ce problème. Pour cette dernière cf. notamment Documents CCI No. 450/189 du 13 avril 1960 et brochure CCI No 217 de mai 1961. Pour l'AIPPI, cf.

Annuaire 1960 No. 9, p. 85 ss; 1961, No 11, p. 63 ss; 1962, No. 11, p. 64 et No. 12, p. 77 ss.

- 53 Même les auteurs favorables à une protection plus étendue des marques de haute renommée admettent que certaines conditions doivent être au préalable remplies. Pointet 117.
- 54 Sauf dans les cas expressément prévus, le principe de la vérité exige ensuite que les acheteurs ne soient pas amenés, par l'usage de la marque, à conclure à l'existence de liens (économiques ou juridiques) entre deux ou plusieurs entreprises.
- 55 La protection peut à notre avis être assurée par l'application de la LCD sans avoir recours à une définition par trop difficile de la "haute renommée". Cf. Bodenhausen 46 TMR (1956) 723. Nous estimons que l'on ne saurait réserver un traitement privilégié à une catégorie de marques seulement, sans indiquer le critère permettant de déterminer l'objet de la protection plus étendue. La proposition de Pointet (121) appelle de notre part la réserve qu'on ne créerait ainsi pas une troisième catégorie de marques, mais une marque dans les marques. La marque notoire aux termes de l'art. 6 bis CP ne déroge qu'au principe de la territorialité dans son acception classique. En effet, elle s'oppose à l'acquisition d'un droit valable à l'intérieur d'un pays parce que tout en n'ayant pas encore été employée, elle est connue des acheteurs intéressés. Aucune dérogation n'est en revanche faite, de par sa protection, au principe de la spécialité. Jaton 16.
- 56 La doctrine de langue allemande parle de "Verwässerung"; celle de langue anglaise, de "dilution".
- 57 Cf. ch. VI et VII.
- 58 Pointet 123 ss.
- 59 L'étendue de la proposition peut se mesurer au résumé présenté dans ce texte. Par souci d'exactitude, il convient de relever qu'il est malaisé de différencier cette interprétation et ces propositions de celles dont la marque de haute renommée fait l'objet, d'où les continuels points de contact avec cette matière.
- 60 GRUR 1958 7.
- 61 Commentaire, 61.
- 62 GRUR 1960 244 ss; ensuite GRUR 1961 298, ainsi que GRUR 1967, 261 ss. Cf. en outre, en Suisse: Pointet 155; Trüb RSJ 1962 345 ss; Holzapfel 12; von Graffenried 46; à l'étranger, parmi les contributions à la discussion engagée autour des importations dites "parallèles": Miosga MA 1964 511 ss; Brandt MA 1964 187 ss; Callmann, GRUR 1959 228 ss; Derenberg, GRUR 1960 593 ss et XXth Century 419 ss; Röttger, GRUR 1964 125 ss.
- 63 Surtout dans la distribution internationale des produits.
- 64 Cf. ch. VI § 2 et p. ex. les auteurs cités à la n. 62 pour ce

- qui est des rapports commerciaux de caractère international volontaire. Röttger (GRUR 1964 129) croit pouvoir distinguer que, dans certains cas, la cession de l'usage de la marque prend de nos jours un caractère nécessaire. Ce serait notamment le cas à l'égard de pays qui, pour des raisons fiscales et analogues, interdisent l'importation de produits manufacturés. A part le cas de l'expropriation stricto sensu étudié par Callmann (GRUR 1959 229) cf. également Derenberg (GRUR 1960 601 ss).
- 65 Ces formes de publicité rendent nécessaires des investissements de grande envergure: Troller, GRUR 1960 250; Callmann, cité par Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 276 n. 50; Thomas 49 TMR (1959) 1245 s et, implicitement, Miosga MA 1963 511 ss ainsi que Brandt MA 1964 187 ss.
- 66 P. ex. Miosga (MA 1963 519): "En tout état de cause ces fonctions (sous-entendu de garantie de qualité et de publicité) peuvent découler du signe. Elles lui sont propres de par leur essence et, dès qu'elles sont données, elles font partie des effets du signe entrant en considération. La protection du droit de marque doit donc s'étendre de façon immédiate aussi à ces effets du signe" (traduction).
- 67 Miosga MA 1964 520; Troller, GRUR 1960 250.
- 68 Troller, GRUR 1967, 264: "Das Bewusstseinsphänomen, das das Wort oder Bild verbunden mit einer Ware zeigt, ist das Warenzeichen, die Marke. Die Warenkategorien, die beim Eintrag im Register dem Wort oder Bild beigelegt sind, gehören als Bestandteil zur Marke. (...) Diese Wirkung der Marke, die von einer Warenkategorie jene Waren abhebt, die auf irgendeine Weise mit der Marke in Verbindung gebracht sind (...), ist die Individualisierungsfunktion. Sie gehört unablässig zum Wesen der Marke. Man setzt sie auch mit der Herkunftsfunktion im weiteren Sinne gleich".
- 69 Troller, GRUR 1960 250, parle de la marque comme d'un "selbständiger Unternehmenswert" et d'un "komplexes Immaterialgut"; Miosga, MA 1964 525, de la "komplexe Kennzeichnungswirkung". Vanzetti (Riv. dir. comm. 1960 272) donne un aperçu de la doctrine américaine. Cf. aussi Callmann, GRUR 1959 232.
- 70 Kunz 74 ss, en particulier 76 ss.
- 71 Kunz 90. Dans les termes de l'auteur, le but du droit de marque consiste à "Haben und Nutzen dem Inhaber des unkörperlichen Genussgutes zuzuordnen".
- 72 Miosga, MA 1964 531; Troller, GRUR 1960, 250: "Die Herrschaft über dieses Immaterialgut, und zwar die unumschränkte, hat das Markenrecht zu gewährleisten". GRUR 1967, 261 ss.
- 73 Callmann, GRUR 1960, 231, a caractérisé le problème de façon pertinente.
- 74 Dans une étude publiée sous le titre "The Rational Basis of Trademark Protection", dans Harvard Law Review 1927 (40), p. 813 ss, et citée par Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 272 - 273.

- 75 Cf. De Simone 55 TMR (1965) 724.
- 76 Isay, "Die Selbständigkeit des Rechtes an der Marke", GRUR D 1929 23 ss.
- 77 GRUR 1929 26.
- 78 GRUR 1929 38.
- 79 Ce sont en effet les conclusions de ce travail qui nous intéressent à ce stade de notre étude.
- 80 Schluep 351, 366.
- 81 Schluep 338, 342.
- 82 Schluep 338: "Die nicht eigenwertige Marke ist ein Gut. (...) Der diesem Objekt anhaftende Wert ist die Kennzeichnungskraft".
- 83 Schluep 342, ainsi que 350 et 358 s.
- 84 Schluep 345. La valeur propre découle du fait que la marchandise désignée fait l'objet d'une demande plus importante que celle qui se rapporte à des biens identiques mais désignés d'une manière différente.
- Au sujet de la force attractive, cf. 347. De manière semblable à Isay, loc. cit., cet auteur retient trois stades de la force attractive en statuant:
- a) On peut parler d'une valeur intrinsèque originaire de la marque.
 - b) Une valeur intrinsèque dans le sens d'un pouvoir d'attraction particulier prend naissance aussi à travers l'expérience des acheteurs (...). Une force attractive acquise de la sorte peut foncièrement revenir à toute marque.
 - c) La valeur intrinsèque d'un signe la plus importante dans la vie économique moderne tient à l'aptitude acquise à déclencher des réflexes conditionnels. La marque devient ici le moyen de choix de la propagande suggestive et par conséquent peut donner naissance à des préférences irrationnelles. L'auteur admet qu'un signe évoquant immédiatement une association d'idées avec la marchandise et les qualités de celle-ci, mises en valeur par la propagande, déploie une force attractive que peut acquérir aussi un signe sans valeur intrinsèque grâce à une propagande suffisante.
- 85 Schluep 362 parle d'un droit patrimonial dépendant ou dérivé. Cf. aussi Kunz 90.
- 86 Schluep 350.
- 87 Schluep 363: "Die existenzielle Verbindung der beiden Rechte lässt sich am besten in der Bezeichnung Zwillingsrecht fassen".
- 88 Schluep 365 s. Une autre manière d'assurer une protection pleine et entière au bien immatériel complexe ou symbole est préconisée par Callmann, GRUR 1959 219 ss. Il y a toutefois lieu de retenir ante litteram que cette thèse a été développée à l'occasion d'une conférence que ce spécialiste du droit de marque et du droit de la concurrence tint devant le groupe allemand de l'AIPPI. Partant de la considération que la marque n'est pas seulement un moyen technique qui déploie les fonctions traditionnelles, mais un symbole dont l'apparition sur le marché jette une lumière

sur le titulaire à de nombreux points de vue (loc. cit. 232), il retient que le problème posé par les importations parallèles ne se concrétise pas dans la question de savoir s'il y a une atteinte au droit de marque, mais bien plutôt si l'action du tiers (Aussenseiter) constitue une interférence avec le système de distribution ou l'organisation commerciale tout court du titulaire de la marque. Cette manière de voir amène à considérer l'importation parallèle comme une atteinte aux "wohlerworbene Rechte am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb". Ainsi pourrait être jeté, en droit continental, le pont entre droits absolus et droits relatifs. Cette difficulté n'existe pas en droit anglo-saxon, dont l'auteur cite un certain nombre de décisions.

Or, en droit suisse, la notion de "wohlerworbene Rechte am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb" n'a pas encore trouvé de consécration légale et la violation d'un engagement contractuel de la part de tiers n'est sanctionnée, sur la base de l'art. 41 ss CO, que si des circonstances aggravantes viennent s'y ajouter.

Cette thèse présente une similitude avec celle qu'a préconisée Ed. Martin-Achard dans le cadre de son étude "Le droit de suite du producteur d'articles de marque", Revue suisse 1953, fasc. 1er en part. p. 126 - 129. L'auteur y cite des jugements belges et italiens qui ont considéré illicite la violation d'exclusivités de vente, soit parce que faute quasi-contractuelle, soit parce que concurrence déloyale.

CHAPITRE VI

- 1 Callmann, GRUR 1959 228 ss.
- 2 David, GRUR 1958 16 s; Troller, GRUR 1960, 244 ss et 1961, 298 ss ainsi que 1967, 264; Miosga, MA 1964, 511 ss; Brandt MA 1964 187 ss. Cf. d'ailleurs les résumés ci-dessus ch. V § 8.
- 3 Que la reconnaissance du pouvoir attractif de la marque ait lieu par voie d'interprétation (Schechter, Callmann) ou de lege ferenda (Isay, Schluep et les auteurs favorables à l'abandon unilatéral de la spécialité pour les marques de haute renommée. Cf. ch. V § 7 s.).
- 4 Des propositions visant à supplanter l'indication de provenance ont été formulées à la fin des années 1920 (Schechter 1927; Isay 1929), puis à nouveau à la fin des années 1950, abstraction faite des efforts suivis dans le domaine limité des marques de haute renommée. Cf. ch. V § 7 s.
- 5 A la fin des années 1950, il s'agit des "importations parallèles", soit de l'importation de produits auxquels une marque déterminée a été apposée de manière licite à l'étranger par une personne qui ne coïncide pas, dans le pays d'importation, avec celle au nom de laquelle la marque y est enregistrée. Cf. la jurisprudence résumée en annexe ainsi que p. ex. Vanderburgh 49 TMR (1959) 713 et Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 273 - 274.

- 6 Voir note 4 ci-dessus.
- 7 Dans le sens que Ripert, 83, donne à ce terme par opposition à motif, raison immédiate. En l'espèce, le motif coïncide avec les importations parallèles.
- 8 Les observations suivantes s'appliquent exclusivement aux pays dits "industrialisés".
- 9 Ascarelli, 5: "I problemi che si pongono nel diritto moderno sono invero quelli che nascono da una produzione industriale in massa, ora in atto ora comunque auspicata, e le difficoltà al riguardo nascono spesso dallo sfasamento tra una realtà economica caratterizzata dalla produzione industriale in massa e categorie giuridiche elaborate invece prima di questa". Cf. aussi von Graffenried 45 et Wochenbericht Bär 1965 Nr. 47 p. 3: "Sie (sc. les entrepreneurs et les spécialistes de la propagande) haben frühzeitig gespürt, wie die Ueberflusswirtschaft neue Probleme und spezifische Schwierigkeiten mit sich bringt. Mit der bequemen Annahme, die Bedürfnisse seien gegeben, kommt man nicht weit". Cf. enfin Röpke, "La crise de notre temps", 25 ss.
- 10 Voir note 9 ci-dessus.
- 11 Le stade de la simple concentration des moyens de production, effectuée le plus souvent sous le couvert de sociétés, en particulier de sociétés anonymes et à responsabilité limitée, peut désormais être considéré comme terminé. On se trouve maintenant en face de groupements d'entreprises revêtant la forme d'ententes et de cartels, tant sur le plan national que sur le plan international. Barre et Marchal 114 ss. FF 1961 549 ss: Message du Conseil fédéral à l'appui de la loi sur les cartels.
- 12 Cf. pour l'ensemble de cette évolution Barre et Marchal: "Economie politique", 114 s, ainsi que le cours d'économie politique professé à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève par le professeur J. L'Huillier.
- 13 Voir note 12 ci-dessus.
- 14 Pour un exemple de diversification, cf. la Revue commerciale et financière suisse du 21 octobre 1965, 42, sous le titre "Die Suche nach der 'grossen Masche'", où l'on explique la raison de ce phénomène, eu égard aux "concerns" internationaux dans la branche des tabacs. Certains de ces "concerns" ayant des raisons d'admettre que le taux de croissance n'augmenterait plus comme par le passé, ont pris des participations dans l'industrie alimentaire, dans celle des boissons, des produits chimico-techniques, etc. Par rapport à ces derniers produits, on trouve d'ailleurs un cas particulièrement frappant où la diversification est la conséquence de la recherche scientifique; il s'agit de la pétrochimie, grâce à laquelle les résidus du raffinage du pétrole sont transformés en de nombreux produits allant des matériaux synthétiques aux produits pharmaceutiques, en passant par les matières colorantes.

- 15 Il manque aux produits fabriqués industriellement cette touche spéciale qui caractérise les produits artisanaux.
- 16 C'est dire que de nombreux produits restens foncièrement interchangeables. La libéralisation des échanges (cf. les efforts faits au sein de l'AELE, de la CEE, dans le cadre des négociations tarifaires du GATT et du Kennedy Round) et l'accès de couches toujours plus larges de la population aux biens et aux services internationaux permettent de parler d'espaces économiques.
- 17 Au nombre desquels on citera à titre d'exemple seulement la possibilité, grâce à la qualité de membre d'une association, de se faire servir des repas et de faire des achats variés dans son propre pays ou à l'étranger, ainsi que de voyager en avion et de faire quantité d'autres dépenses sans bourse délier - cf. Time du 5 février 1965.
- 18 Il s'agit pour le fabricant ou le commerçant de se distinguer, soit de distinguer ses produits de ceux des concurrents à l'aide des moyens qui sont à sa disposition.
- 19 Bien des "nouveau-tés" ne tombent dans aucune des catégories juridiquement protégées (inventions, dessins et modèles). L'application des normes visant à garantir une concurrence loyale reste cependant toujours réservée.
- 20 Sont réglementés d'une manière négative p. ex. en Allemagne les prestations accessoires - Zugabeverordnung du 9 mars 1932 -. En Suisse le législateur a dû intervenir pour protéger l'acheteur contre lui-même lors de la conclusion de contrats de vente à tempérament - Loi fédérale sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables du 23 mars 1962.
- 21 La fréquence d'apparition et le maintien de ces moyens, alors que d'autres plus efficaces sont à disposition, nous semblent prouver leur utilité. La relativité tient au fait que ces avantages n'exercent d'attrait que dans l'hypothèse où il existe à leur égard une prédisposition favorable. Un exemple illustratif est celui de jouets incorporés dans l'emballage d'un produit: ils intéressent seulement les parents (sensu lato) dont les enfants n'ont pas encore atteint un certain âge. Cf. aussi Schluep 92 - 93.
- 22 Pour originaux que ces moyens puissent être, ils ne sont en général pas aptes à assurer un avantage durable. Souvent élaborés en grand secret et lancés par une campagne publicitaire qui n'épargne pas les frais, ces instruments - qui ne sont susceptibles d'aucune protection - seront bientôt imités par les concurrents, le cas échéant dans une variante qui se situe juste au delà de l'imitation servile, afin de ne pas enfreindre les dispositions générales en matière de concurrence. Cf. Gutenberg II 386 s, cité par Schluep, 100 n. 56.
- 23 Nourse, "Price Making in a Democracy" (cité dans Oppenheim 11) met

- en évidence le nombre de détails qui peuvent déterminer l'acheteur.
- 24 Pour plus de détails, cf. p. ex. les observations de Schluep 71 ss et 106 ss.
- 25 P. ex. Hauser 30. Il ne saurait suffire de faire de la propagande pour un certain produit pour que le chiffre d'affaires d'une entreprise déterminée soit augmenté. D'après les informations de la presse (cf. National Zeitung du 27 septembre 1965), il semble que faute d'avoir établi une association suffisante entre une image publicitaire en soi très efficace et un type d'essence pour automobiles, l'augmentation escomptée du chiffre d'affaires ne s'est pas produite, pour la marque en question, mais en revanche ce sont les ventes d'essence en général qui ont bénéficié de cette action. (Il s'agissait de la campagne de la compagnie Esso, fondée sur l'image de la puissance du tigre). Cf. von Büren 12: "Namentlich bei Artikeln des Massenkonsums siegt keineswegs immer die bessere Ware, fast immer die bessere Werbung".
- 26 parfois appelée ci-après: propagande.
- 26a Barre et Marchal, 513, définissent la transparence du marché comme étant la connaissance des facteurs significatifs du marché. Nous nous référons en outre au cours d'économie politique professé à l'Université de Genève par le professeur J. L'Huillier.
- 27 Dans un climat de stagnation résultant d'une production excessive, et constatant que le consommateur est trop vite et trop longtemps satisfait de ce qu'il possède, l'industrie américaine s'est adressée, au début des années 1950, aux spécialistes de diverses branches pour chercher à activer les ventes. Psychologues, psychiatres, sociologues, anthropologues, voire même des autodidactes se fondant sur leur intuition, ne tardèrent pas à fournir aux agences de publicité les moyens dont elles avaient besoin.
- A la suite d'appels centrés sur les marques et s'adressant soit au sub-conscient, soit à certains instincts et aspirations plus ou moins inavoués (pouvoir, salut, santé, immortalité) des acheteurs éventuels, cette sorte de propagande entraîna des succès certains pour la vente des biens. Sur l'ensemble de cette question cf. l'ouvrage de V. Packard, "The Hidden Persuaders". Il convient de relever que le consommateur n'est pas en mesure de se rendre compte des motifs qui l'incitent à acheter tel produit désigné par une marque donnée (autrement dit, pourquoi ce produit l'attire), plutôt que tel autre. L'appel exercé sur lui par un signe est donc incontrôlable, ce qui explique la naissance de préférences qui, pour injustifiées qu'elles soient, ne sont pas moins impératives. Cf. dans ce contexte Schluep, 94 - 95, qui parle d'"impératifs stéréotypes". Voir aussi Wochenbericht Bär 1965, No 47, 2; Schluep 112; Hauser 41 s; Yarbrough 55 TMR (1965) 327.
- 28 En effet, la marque peut être indéfiniment renouvelée. Cf. ch. II § 3.
- 29 Mis à part le cas où le responsable du choix aurait la "mauvaise idée"

de se servir d'un signe répulsif ou suscitant des aversions d'ordre moral, religieux, social, et autres. La plupart des signes de cette espèce tomberaient d'ailleurs en Suisse sous l'interdiction prévue à l'art. 3 al. 4 LMF. Notre constatation fait en outre pour le moment abstraction de tout effet de publicité. *

30 Au sujet de l'emploi des analyses démoscopiques (effectuées par exemple par l'Institut für Demoskopie ayant son siège à Allensbach, République fédérale allemande), cf. Noelle-Neumann et Schramm, "Umfragenachforschung in der Rechtspraxis", GRUR D 1958, 119 ss.

31 Cf. le résumé des conclusions tirées de l'ouvrage cité de Packard, cf. n. 27 ci-dessus.

32 On touche là un autre aspect du phénomène de l'internationalisation: à la propagande par la voie de la radio et de la télévision, vient s'ajouter celle des nombreux journaux et périodiques étrangers vendus dans les kiosques. Cf. les conclusions de Jaeggi 112, 113, 123, 126, 131, 138, 147 ainsi que 156.

Il y aurait une exagération mal placée à vouloir soutenir que le lecteur moyen attache un intérêt primordial aux annonces publicitaires figurant dans les organes auxquels il est habitué. Mais pour indifférentes qu'elles lui soient, de telles annonces finissent par exercer une influence plus ou moins forte sur sa pensée. Par la répétition continuelle d'un mot ou d'une phrase qu'il retrouve en toute circonstance de lieu et de temps (au théâtre ou au stade, le matin à la lecture du journal ou le soir dans un programme télévisé), son esprit ne peut manquer d'en être à la longue frappé. Le phénomène des grands nombres entre aussi en considération à un autre point de vue: le processus que nous venons d'indiquer ne prend toute son importance qu'à condition de s'adresser à un nombre pratiquement indéfini de destinataires, puisque, de toute évidence, il ne laissera pas de traces chez beaucoup de personnes. L'avantage de la propagande réside précisément dans son efficacité ante litteram: il n'est pas nécessaire de se porter acquéreur d'un produit pour entrer en contact avec ses avantages, réels ou prétendus; ceux-ci sont illustrés de façon indépendante et générale.

33 Schluep, 77, relève que la répétition de la marque peut avoir le même effet que l'originalité de celle-ci ou une disposition graphique particulièrement réussie, à savoir fonder le pouvoir attractif.

34 Cf. n. 27 ci-dessus ainsi que le résumé des conclusions de l'ouvrage cité de Packard; Schluep 95 s, 103; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 270; Wochenbericht Bär (1965), No. 47, 2. ("Tiefenpsychologie und Motivforschung").

On conçoit aisément les conséquences auxquelles une telle propagande peut aboutir si elle est employée de façon massive et sans scrupules, son caractère insidieux ne la rendant pas apparente, à moins de s'ex-

térioriser par des moyens *prima facie* illicites. (Tel serait par exemple le cas des "effets subliminaux", méthode qui consiste à faire passer sur un écran cinématographique, en plus d'images visuellement saisissables, des slogans qu'il n'est pas possible de cerner avec les yeux mais qui, par leur répétition continuelle, finissent par s'imprimer dans la mémoire du spectateur).

Hormis l'illicéité découlant de l'emploi de telles inventions techniques (qui font penser au roman-fiction d'Orwell: "1984") et des motifs contraires aux bonnes mœurs, l'efficacité de cette nouvelle forme de propagande découle en particulier du fait que les destinataires y sont soumis depuis leur enfance jour après jour. Le résultat en est un effacement total de leur jugement, supplanté par les directives que forgent pour eux les producteurs des marchandises. Nous renvoyons notamment aux conclusions de Schluep, 96, qui n'hésite pas à parler de "réflexe de Pavlov". Voilà donc l'homme acheteur et consommateur réduit à la qualité d'un chien ou d'un cobaye, dans l'intérêt de son congénère entrepreneur !

35 Jaeggi, 156; Yarbrough 55 TMR (1965) 327.

36 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 268 s, relève qu'en dernière analyse la marque déclenche la "réponse" du consommateur dès son apparition. Hauser 69 ss; Schluep 103. Friedmann, 68 ss, relève à ce propos, en se référant à Renner, la tendance à élargir la notion de propriété à différents intérêts économiques, notamment dans le domaine de la propriété industrielle.

37 Cf. § 2 ci-dessus.

38 Schluep 103. Compte tenu de ces constatations de fait, l'opinion de Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 278, apparaît comme étant très modérée. D'après cet auteur, la propagande constitue "il primo confuso sforzo che una società divenuta prosperata compie per insegnare a se stessa l'uso della ricchezza che la scoperta di nuovi tipi di organizzazione produttiva le procura".

39 Sombart, cité par Hartmann 47 ("Voraussetzung aller erfolgreichen Reklame ist der Schwachsinn der grossen Massen"); Soule, cité par Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 285. Dans une formulation moins catégorique, von Büren, 37, sous le titre "Beeinflussung ist wettbewerbseigen".

40 Cf. ci-dessus n. 34 ainsi que Schluep 95 s et 103; von Büren 12.

41 Von Büren, 16 et 36, parle du droit constitutionnel (du "Wettbewerbetreibende") à la propagande. Pour la jurisprudence du Tribunal fédéral nous renvoyons aux décisions RO 87 I 262 (JdT 1962 I 50); 87 I 268 (JdT 1962 I 111); 87 I 451 (JdT 1962 I 340); 68 I 11 (JdT 1942 I 276); 54 I 94 (JdT 1928 I 336); 47 I 45 (JdT 1912 I 458), d'où il apparaît que telle est également l'opinion du Tribunal fédéral.

42 Des efforts dans ce sens ont été entrepris en Suisse d'abord sur la base de l'initiative privée (Konsumentinnen-Forum der deutschen Schweiz und

des Kantons Tessin; Fédération romande des consommatrices) et récemment, par la création de la Commission de la consommation, de façon officielle. Cette commission a pour tâche de collaborer avec les organismes privés ayant pour but d'aider le consommateur à effectuer son choix en connaissance de cause. En Allemagne, la publication de résultats établis par comparaison entre produits équivalents dans la revue DM n'a pas manqué de produire ses effets, qui se sont traduits parfois en un vif émoi aussi bien parmi les consommateurs que parmi les entreprises.

43 Von Büren 12. Cet auteur semble ici reprendre purement et simplement les conclusions souhaitables pour l'économiste. A titre d'exemple, on citera la conclusion dans Barre et Marchal, 7: "Cette distinction est sophistique: en effet, besoins vrais et imaginaires produisent tous deux les mêmes conséquences à l'égard du marché; les biens qui y correspondent sont offerts et demandés, ont un prix". Cf. la critique de Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 284. Schluep, 91, donne une solution en statuant qu'une qualité n'est imaginaire que dans la mesure où elle est la conséquence d'une erreur de la part du consommateur.

44 Voir note 43 ci-dessus.

45 RO 55 II 178 ss (JdT 1930 I 47); 56 II 24 ss (JdT 1930 I 194); 58 II 22 ss (JdT 1932 I 625); 59 II 15 ss (JdT 1933 I 435); 61 II 343 (JdT 1936 I 447); 79 II 400 (JdT 1954 I 492). Dans ces arrêts le Tribunal statue la licéité de la comparaison, pour autant qu'elle reste objective et qu'elle ne comporte donc aucune atteinte (sous forme de dénigrement, fausse indication, etc) aux principes régissant une concurrence loyale. Cf. en revanche la critique de la propagande comparative par von Büren, 66 ss.

46 Mutatis mutandis, les observations se rapportant aux avantages concrétisés dans des formes non susceptibles de protection absolue s'appliquent donc à la méthode elle-même. Cf. notamment § 2 n. 23 ci-dessus.

47 Cf. ch. 2 § 4.

48 Troller notamment dans GRUR 1960, 244 ss; 1961, 298; Miosga MA 1964 511 ss; Brandt MA 1964 187 ss; Callmann, GRUR 1959 228 ss; Thomas 59 TMR (1959) 1245 ss. A quoi on objectera, p. ex. dans les termes de La Lumia, Riv. dir. ind. 1955 I 5 ss, que les dépenses pour la propagande ne sauraient suffire à justifier un monopole.

49 Schluep 107: "Il en va en revanche différemment quand la marque est à l'origine du choix entre besoins parce que son apparence déclenche des images se rattachant habituellement à l'idée d'autorité et de majorité ou à d'autres images attractives (efficacité de la marque).

Ici la marque crée des préférences qu'on ne peut justifier. Dans la fin des hypothèses, elle conduit à acheter des produits moindres du point de vue de la qualité et du prix. Dans ce cas, elle induit le consommateur en erreur et lèse ses intérêts". P. 11: "Die wohlverstandenen Verbraucher-

interessen fordern ein Verbot der suggestiven Werbung". Encore, dans les conclusions, 366, cet auteur met l'accent sur les dangers inhérents à cette forme de propagande. Cf. aussi Hauser 69 ss, notamment 72. Callmann III 986.

A. Silbermann, Nouvelle Gazette de Zurich du 9 octobre 1960, 276.

Cf. n. 25. A contrario de l'observation faite par Mme Schnauffer-Bauer, 112, à propos de la marque collective. Celle-ci ne saurait atteindre son but sans que le rapport entre la collectivité et ses membres soit établi. Cf. aussi la conclusion de Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 284.

Compte tenu de la manière dont les formules publicitaires modernes prennent naissance, on constate que le juge appelé à se prononcer sur le contenu plus ou moins suggestif de telles formules devrait non seulement être juriste, mais psychologue, sociologue et anthropologue. S'il est vrai que des notions générales de ces matières font partie de l'instruction de tout juriste, il n'est pas moins vrai que des connaissances générales ne suffisent pas pour trancher de pareilles questions, qui sont tout sauf faciles à résoudre.

Il est indéniable que, dans une certaine mesure, la propagande a un caractère informatif et que, partant, elle est incontestablement dans l'intérêt de l'acheteur comme dans celui de la collectivité. Cf. Schluep 107.

Cf. aussi Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 278, 279, ainsi que ses conclusions, 285.

Cf. le résumé impitoyable de Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961, 44.

Il s'agit des moyens mentionnés au § 2.

La critique, implicite, consiste à constater que nombre de ces moyens ne sont pas susceptibles de protection juridique, à moins que la manière de procéder soit illicite au sens des dispositions de la LCD.

D'après le principe de vérité (cf. ch. III § 1), la marque doit répondre à tout ce que le public est en droit d'attendre de ce qu'elle suggère.

Une fiction constitue à notre avis un mauvais fondement pour une revendication en droit.

Cf. § 3 n. 42 et les publications courantes du Konsumentinnen-Forum der deutschen Schweiz und des Kantons Tessin, résumées dans le "Schweizer Frauenblatt".

Hauser, 72.

La publicité, on l'a vu, ne devient réellement intéressante pour l'entrepreneur qu'à la condition de disposer d'un point de repère dont l'ordre juridique lui assure l'utilisation exclusive. Cf. § 4.

Kohler, Das Recht des Markenschutzes, 101: "Das Recht ist aber für die Praxis da, nicht für die Theorie".

L'influence des facteurs économiques paraît surévaluée, ce qui justifie la qualification de la proposition de matérialité. (Cf. p. ex. Ripert 46).

Ripert 37 et 114; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 259, 261, 279, 285; Schluep 66.

CHAPITRE VII

- 1 Carnelutti 21.
- 2 Ripert 30.
- 3 Cf. aussi Schluep 64 ss.
- 4 Quant au but cf. ch. II § 4 s. Cette opinion (cf. p. ex. Hauser 86 et Schluep 64) se trouve en opposition avec celle rapportée de Miosga entre autres. Cf. ch. V § 8 n. 66.
- 5 Schluep 110.
- 6 Ascarelli 436.
- 7 Schluep 102 et 109.
- 8 Schluep 91.
- 9 C'est-à-dire que le consommateur y devient insensible, mais seulement après un laps de temps pendant lequel la propagande suggestive a pu exercer son influence. On mesure l'efficacité de la méthode (propagande suggestive) en ce que l'acheteur acquiert, apparemment du moins, ce qu'il veut; en réalité, ce que la propagande lui a appris à vouloir (c'est-à-dire à considérer nécessaire pour satisfaire ses besoins). Les auteurs favorables à la reconnaissance de l'autonomie de la marque se rallient donc à la définition qui en a été donnée p. ex. par le juge américain Frankfurter (cité par Troller I 60 n. 24, rappelé 229): "A trademark is a merchandising shortcut which induces a purchaser to select what he wants or what he has been led to believe he wants". Dans ces conditions on ne saurait effectivement plus parler de choix de la part du consommateur; l'achat est devenu inévitable. Von Büren, 39, définit les conditions auxquelles le procédé visant à convaincre l'acheteur devient illicite. Le malheur est toutefois que, pour la raison qui vient d'être mentionnée, l'acheteur est apparemment consentant, ce qui entraîne l'inapplicabilité des dispositions en matière civile et pénale sur le dol, l'erreur et la contrainte.
- 10 Schluep 66: "Das Wettbewerbsrecht steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsverfassungsrecht, dessen Aufgabe darin liegt, das wirtschaftliche System (hier: der freien Konkurrenz) zu wahren". Cf. von Büren 5 s.
- 11 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 267 ss; Schluep 98 s et les auteurs cités.
- 12 Von Büren: 13: "Hingegen enthält das Leistungsprinzip einen sittlich-praktischen Wertmasstab, der offenbar mit dem Grundgedanken des Wettbewerbsrechts nahe zusammentrifft". Cf. Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 269, 284, 288; Schluep 98 s.
- 13 Il est en effet évident que les frais qu'entraînent ces campagnes publicitaires de grande envergure ne sont pas supportés par l'entreprise; celle-ci ne se fait pas faute de les faire supporter à l'acheteur qui paiera plus

cher le produit ou qui recevra pour le même prix une prestation moindre (abstraction faite évidemment de la prétendue satisfaction que lui procure la propagande, soit la marque faisant l'objet de la réclame).

Cf. Brown, cité par Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 287. Cf. aussi GRUR 1966, 52: En 1965 on aurait dépensé aux Etats-Unis la somme de 15 millions de dollars pour la propagande.

- 14 C'est-à-dire compte tenu de ce qu'il peut être dans l'intérêt de l'entreprise de stimuler ses ventes à l'aide d'une propagande suggestive, sans se soucier de savoir si cette dernière porte atteinte directement au consommateur et indirectement au système de la libre concurrence.
- 15 En tant que consommateur d'abord, étant lui-même victime des mêmes atteintes dans d'autres domaines; en tant que producteur ensuite, car la création de monopoles injustifiés l'empêche à son tour d'étendre son activité commerciale et d'autre part l'exploitation de la crédulité de l'acheteur pourra en définitive jeter le discrédit non seulement sur la marque en cause mais encore sur les "articles de marque" dans leur ensemble. Ce problème a été mis en évidence par Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 281, qui tire de son étude la conclusion que l'intérêt typique protégé par la législation des signes distinctifs est sauvegardé par l'observation rigoureuse de l'intérêt de la collectivité.
- 15a Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 256 et 278 ss; Ascarelli 436.
- 16 Von Büren 13; Von Graffenried 13, 46; Hartmann 43; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 285; Schluep 107 ss et conclusions, 366. Cf. aussi Reimer n. 4 au ch. 3: "eine begriffsnotwendige Funktion ist die Werbefunktion nicht". Il semblerait que Troller, GRUR 1967, 264, soit également de cet avis.
- 17 Cette thèse se présente sous différents aspects. Cf. ch. V § 8 et ch. 6 § 1.
- 18 Schluep 81 s. Cet auteur admet toutefois ultérieurement que le signe remplit un but propre allant au delà du rapport téléologique ("einen über die teleologische Relation hinausreichenden Selbstzweck"). Dans cette mesure l'effet de publicité devient, de l'avis de Schluep, une caractéristique inhérente à la marchandise et rendant le signe apte à satisfaire un besoin.
- 19 On conçoit difficilement que l'attrait du signe puisse se maintenir à défaut de l'application du principe de la spécialité; il suffit de penser à la répétition du même signe pour que la conclusion s'impose que l'attrait perd sa valeur. Sous cet angle il apparaît donc que la revendication est cohérente sous la seule forme où elle est présentée par rapport aux marques de haute renommée. Cf. p. ex. la conclusion de Krayenbühl 20 s: "Si la loi ne prohibe ni la contrefaçon, ni l'imitation des signes, ils ne remplissent aucune des prétendues fonctions économiques que les auteurs leur prêtent".

- 20 Pour cette raison la proposition à l'examen nous semble paradoxale. Cf. Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 277 parle à notre sens à juste titre d'une "contradictio in terminis". Cf. également Hauser 72.
- 21 La fonction de garantie de qualité n'est qu'un parmi les nombreux effets que la doctrine prête aux signes distinctifs. A part la fonction d'indication de provenance et la fonction de publicité, c'est pourtant la seule qui ne se révèle pas *prima facie* comme étant atypique. Nous nous référons à Schluep, 67 ss. Cf. l'énumération chez Martin-Achard, Revue suisse 1953, fasc. 1, 121 ss.
- 22 Schluep p. ex. p. 73.
- 23 Cf. Nelson et Keim, cités dans Schluep 88; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961 I 19; Jaton 22 et Troller I 269.
- 24 Schluep 72 ss; Troller I 269.
- Même dans l'hypothèse de la qualité objective, le "maintien du niveau" ne peut pas être légalement garanti, à de très rares exceptions près (commerce de métaux précieux, d'instruments de précision. Cf. le Statut horloger du 23 juin 1961). A notre avis il y aurait une incompatibilité fondamentale entre de pareilles normes et le système de la libre concurrence, dont les variations de qualité constituent l'un des ressorts. Les cas d'erreur et de tromperie restent naturellement toujours réservés en vertu de la LCD, de la législation spéciale et des maximes établies par les associations professionnelles et artisanales.
- A l'occasion de la conférence tenue dans le cadre des Cours de propriété industrielle de Genève, en septembre 1965, Pointet a également abandonné sa proposition tendant à prévoir dans la loi suisse révisée la garantie de qualité.
- 25 Cf. Schluep 73 et les auteurs cités dans la n. 23; Schnauffer-Bauer 91 ss.
- 26 Cf. p. ex. la conclusion d'Immink, 47 TMR (1957) 572. On rappellera en particulier qu'il manque aux acheteurs les connaissances leur permettant d'analyser en détail les avantages prétendus des divers produits, pour ne pas parler des caractéristiques techniques et scientifiques.
- 27 Cf. ch. VII § 6 n. 24.
- 28 GRUR 1958, 17.
- 29 Ch. 1 § 4.
- 30 Cf. le tableau des définitions dans Riv. dir. comm. 1961, 29 s n. 23.
- 31 Schluep 81.
- 32 Schluep 81; Troller I 266; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 256 ainsi que les auteurs cités dans le résumé des définitions, ch. 1 § 4.
- 33 Schluep 68 et 73; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961 I 18, 61.
- 34 L'ordre juridique exige que dans la détermination de la fonction typique on ne tienne pas compte de la manière dont on peut employer les signes distinctifs, mais du but en vue duquel on en fait usage. Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961 I 50. Miosga MA 1963 518 est en revanche d'un avis différent.

- 35 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 256.
- 36 Cf., pour beaucoup d'autres, Schluep 340 s et 350: "Die Markenrechtsordnung will dem Inhaber des Zeichens ermöglichen, eine Aussage über die Unizität der von ihm gezeichneten Waren zu machen".
- 37 Schluep 69; Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961 I 31, 38.
- 38 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 I 283: "Basta comunque qui aver rilevato la necessità che siano, in qualche misura (...) tutelate legislativamente le aspettative dei consumatori dei prodotti marcati, e che tale tutela può indicarsi con la formula del principio della verità del marchio". Riv. dir. comm. 1961 I 68.
- 39 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1961 I 78 ss, parle de la marque comme d'une chose "priva di qualsiasi fungibilità". Cf. également Schluep 69, qui relève: "Mais l'ordre juridique positif des marques exclut précisément toutes les personnes hormis le titulaire de l'usage du signe dans la mesure où il ne s'agit pas de marchandises totalement différentes. Cette exclusion se justifie dans le cas où l'indication (Aussage) fournie par le signe concerne un état de fait donné exclusivement dans la personne du titulaire" (Traduction libre).
- 40 Cf. les auteurs cités au ch. I, § 2; Schechter, cité par Schluep 70 n. 7; Hartmann 43; Krayenbühl 20. Pour la jurisprudence, cf. également ch. I § 2 ainsi que les résumés au ch. VIII et l'Annexe. Plus récemment Beier, GRUR 1964, 208 ainsi que GRUR 1968, 8 ss a également défendu l'opinion que l'indication de provenance était la fonction fondamentale de la marque.
- 41 Cf. plus particulièrement Riv. dir. ind. 1956 I 28 - 92; 137 - 177; 381 - 427; 1961 I 294; Riv. dir. comm. 1961 I 16 - 88. "Si deve dunque, ci sembra, concludere che se il marchio identifica il nucleo produttivo così determinato, o, se si vuole, identifica i prodotti in quanto provenienti da quel nucleo produttivo, quest'ultimo sarà il bene tutelato con la tutela del diritto al marchio: il che significa che il diritto di proprietà su di un nucleo di elementi produttivi, di qualsivoglia consistenza purché sufficiente a caratterizzare il prodotto o i prodotti che il marchio contraddistingue, avuto riguardo per il tipo di prodotto, che il diritto su tali elementi, dicevamo, può arricchirsi del contenuto del diritto a un marchio. Il diritto al marchio è dunque, in questo senso, parte del contenuto del diritto su di un nucleo produttivo costituito dagli elementi obiettivi necessari a caratterizzare un prodotto, elementi costituiti rispettivamente dell'intera azienda o da un ramo di essa, a seconda che, per le ragioni che sappiamo, ne sia consentita la cessione con l'una o anche solo con l'altra" (Riv. dir. comm. 1961 I 88).
- 42 Cf. ch. I § 3 et 4 ainsi que l'opinion des auteurs citée ci-après ch. VIII § 2 ss dans le contexte de la controverse soulevée par la jurisprudence en matière d'importations parallèles.

- 43 On peut dire en revanche que les acheteurs qui se rendent dans un super-
marché, un magasin à rayons multiples ou appartenant à une chaîne,
ne s'inquiètent généralement pas de savoir qui en est le propriétaire; ils
le font soit par commodité, soit parce qu'ils espèrent faire une économie.
- 44 Cf. l'évolution retracée au ch. IV.
- 45 Nous considérons en effet que dans un système d'économie libérale il
n'y a pas place pour une contrainte étatique qui permettrait de satisfaire
à cette exigence de continuité.

CHAPITRE VIII

- 1 Cf. Annexe.
- 2 RO 78 II 164 ss - Lux; 84 IV 119 ss - Saba; 85 IV 53 ss - Emi; 86 II 270
ss - Philips; 89 II 96 ss - Columbia.
- 3 Arrêt Asahi Pentax du Tribunal de commerce de Zurich du 26 septembre
1961.
- 4 A ce que nous sachions, on n'en connaît jusqu'à présent qu'un seul -
Saba.
- 5 Les titulaires de la marque étaient des fabricants suisses.
- 6 Dans ces cas, le déposant de la marque était le distributeur exclusif
pour la Suisse.
- 7 Sans pour le moment approfondir la question, il nous semble opportun
de relever que l'argumentation rappelée accepte comme une donnée in-
contestable que le déposant de la marque en est le véritable titulaire.
- 8 Le Tribunal fédéral admet d'autre part que, dans le cadre de la pro-
tection juridique reconnue à l'indication de provenance, l'application du
principe de la territorialité peut avoir pour conséquence la mise en place
d'un système de distribution des marchandises. A cette manière de voir
se rallie également le Tribunal de commerce de Zurich dans son arrêt
Asahi Pentax.
- 9 Cf. p. 176 ss.
- 10 La jurisprudence de la Cour fédérale s'inspire, de même que la juris-
prudence suisse, de la considération que le droit de marque ne saurait
être mis au service de la distribution internationale des produits, lors-
que cette conséquence ne découle pas, eo ipso, de la protection de la
ou des fonctions juridiquement reconnues.
- 10a Cf. IX § 2 n. 14.
- 11 Cf. Annexe 3.2.
- 12 Cf. Annexe 3.3.
- 13 Cf. Annexe 3.4.
- 14 Cf. Annexe 3.5.
- 15 Cf. Annexe 3.6.

- 16 Cf. Annexe 3.7.
- 17 En vertu de la Section 526 du Tariff Act.
- 18 Sous l'empire de l'Ordonnance T.D. 51.779 promulguée par le Customs Office, c'est-à-dire de 1953 à 1959, l'importation ne pouvait être empêchée lorsque la marque appartenait, aux Etats-Unis et à l'étranger, à la même personne ou société ou à une entreprise contrôlée par le titulaire étranger.
- 19 Le fait de se fonder sur la notion de goodwill peut en revanche aboutir à la perte du droit au profit du déposant américain; c'est ce qui se produit quand le public considère que le goodwill est à chercher à l'étranger.
- 20 Cf. Annexe 3.7.
- 21 Cf. p. ex. Grundig; Philips; Nescafé. Les conséquences découlant de cet élément de l'état de fait sont examinées plus loin (Cf. ch. IX § 3).
- 22 Cf. p. ex. Troller, GRUR 1960, 250; Miosga MA 1963, 526, ainsi que les auteurs cités dans la note 25 ci-après. Cette considération appelle des réserves (cf. ch. VIII § 4). Nous nous bornons ici à relever que le succès du tiers importateur est tout aussi concevable lorsqu'il vend un produit, dont la marque n'est pas notoire, à un prix sensiblement inférieur à celui pratiqué par le distributeur exclusif.
- 23 On peut tout aussi bien parler de réglementation internationale des ventes. Sur six décisions de tribunaux suisses ayant acquis force de chose jugée, quatre ont pour objet la vente de produits fabriqués à l'étranger; dans une seule la production était typiquement suisse.
- 24 Les auteurs qui se prononcent contre toute importation parallèle mettent en général l'accent sur le fait que les produits provenant d'un "concern" et revêtus de la même marque sont adaptés aux goûts et aux exigences des divers pays dans lesquels ils sont mis en vente. Ces auteurs se fondent donc sur la notion tirée de la garantie de qualité.
- 25 Cette réglementation peut avoir lieu soit par la répartition géographique - qui intéresse les importations parallèles, cf. p. ex. Derenberg, GRUR 1960, 601 s; Röttger, GRUR 1964, 125 ss -, soit par d'autres critères, au nombre desquels figure par exemple la réglementation qui réserve à la vente exclusive dans les magasins de détail les produits désignés par une marque déterminée, tandis que des produits semblables, sinon identiques et en tout cas provenant du même fabricant, ne sont fournis aux supermarchés qu'à la condition de ne pas porter la même designation. Cf. Martin-Achard, Revue suisse 1953, fasc. 1, 119 ss; Callmann, GRUR 1959, 232; Miosga MA 1963, 511 ss; Brandt, MA 1964, 187 ss et Röttger, GRUR 1964, 125 ss. En d'autres termes, il s'agit de la difficulté déjà mentionnée pour les entreprises d'assurer les débouchés pour leurs produits; cf. ch. VI § 2 ainsi que Beier, GRUR 1968, 8; Vanderburgh 49 TMR (1959), 707 ss et Spoendlin, RSJ 1962, 161, le relèvent.

- 26 Martin-Achard, *Revue suisse* 1953, fasc. 1, 126 ss, pose la question de savoir "s'il n'est pas permis d'aller plus loin (sc. que ne le permet la protection du droit des obligations) et de considérer comme acte de concurrence déloyale le fait pour un tiers de ne pas respecter un contrat d'exclusivité". En droit suisse la violation d'un engagement contractuel par un tiers n'entraîne une sanction que si elle s'accompagne de circonstances qui la font apparaître comme étant particulièrement grave. Cf. p. ex. JdT 1927, 259. Une manière de voir analogue nous semble se dégager d'un jugement de la Cour fédérale allemande publié dans WuW 1964, 175 ss, ainsi que de celui de l'Oberlandesgericht Frankfurt a.M. publié dans WuW 1964, 244 ss. Si, avec Martin-Achard, on pose le problème dans ces termes, la solution ne découle pas de l'application du droit de marque. Cf. également Callmann, GRUR 1959, 229; Miosga, MA 1963, 515 ss, relève les effets que la conclusion adoptée en application du droit de marque est à même d'entraîner dans le cadre de la législation et de la jurisprudence de la CEE.
- 27 Nous estimons symptomatique la suite des événements en Italie. Après avoir été soit admises, soit rejetées par les instances inférieures, les requêtes portant sur le respect absolu des contrats d'exclusivité échouent en définitive, face à l'attitude adoptée par la Cour de cassation. Cette même Cour a condamné en revanche sans exception le tiers importateur du moment que le contrat d'exclusivité était renforcé par la cession ou la licence de marque. Au sujet de cette évolution, cf. Franceschelli, Riv. dir. ind. 1954 II 242; 1957 II 209 ss; 1957 II 358; La Lumia, Riv. dir. ind. 1955 I 5 ss, ainsi que la critique de Leon, Riv. dir. ind. 1961 I 168 ss, qui aboutit à la conclusion suivante: "Si jamais c'est l'état de fait constitutif ou la loi applicable qui ressortissent à un territoire déterminé, mais pas la fonction de la marque ou le droit d'usage exclusif qu'on acquiert sur elle" (Traduction libre).
- 28 Cette question n'est évidemment légitime que si l'on part de la prémisse que le réseau de distribution est organisé de manière telle que l'agent (ou la société de vente) dans un Etat a d'une part le droit de vendre seul dans cet Etat, et d'autre part l'obligation de ne pas vendre en dehors de cet Etat ou à des acheteurs dont il sait ou devrait savoir qu'ils exporteront les biens dans d'autres Etats où se trouve également un distributeur exclusif.
- 29 Nous avons constaté (cf. ch. IV § 5) que le donneur impose en général au preneur de licence l'obligation de faire usage du signe afin d'éviter la déchéance du droit. Ce n'est pas pour autant que la violation de cet engagement peut être opposée aux tiers qui demandent la radiation de la marque pour défaut d'usage.
- 30 Cf. n. 26 ci-dessus; cf. p. ex. art. 933 CCS.
- 31 Spoendlin, RSJ 1962, en particulier 162 ss; Vanderburgh 49 TMR (1959)

714, avec une violence spéciale: "There may be some good arguments for protecting the exclusivity of the U.S. distributor, but it is a perversion of the trademark concepts to say that the trademark laws should extend protection to a situation that has been created by private contractual arrangements". Certains auteurs donnent une réponse franchement négative à cette question.

32 Cf. aussi ch. V § 5.

33 Il y a lieu d'observer que la société Philips avait tenté de protéger le réseau de vente également à l'aide du droit d'auteur et qu'elle fut déboutée par le Tribunal fédéral, 85 II 431 ss (JdT 1960 I 602).

34 La question de savoir si cette conséquence est inéluctable, comme le pense le Tribunal fédéral, se posera par la suite. Ce qu'il importait de relever, c'est qu'il n'est pas a priori exclu que la répartition des débouchés découle de l'application précisément du droit de marque. Par opposition à ce qu'estiment certains auteurs (cf. n. 25 ci-dessus), une pareille réglementation peut se heurter aux dispositions de la loi sur les cartels (LCart). En dépit de la teneur de l'art. 23 al. 2 LCart, Schürmann, 177 ss, défend par exemple l'opinion que la LCart devrait intervenir si les lois de la propriété industrielle et leur application ne mettent pas elles-mêmes un frein efficace à l'exploitation des droits immatériels et permettent au contraire de restreindre la concurrence dans une plus large mesure que ne l'exige le but de la législation sur la propriété industrielle. L'auteur se félicite en particulier du point de vue adopté par le Tribunal fédéral dans son arrêt Philips 86 II 270 et 85 II 431, et il conclut en se référant à Zschokke: "On peut donc conclure qu'en Suisse le droit de propriété industrielle a déjà trouvé à l'intérieur de son champ d'application l'équilibre entre la libre concurrence et la protection des monopoles par lui établis. La propriété industrielle représente en effet un système clos". (Traduction libre). Pour ce qui est de l'ordre juridique supranational de la CEE, d'une part nous renvoyons à la décision de la Commission des Communautés européennes en l'affaire Grundig (Consten) confirmée par la Cour des Communautés européennes. Il semblerait que ces décisions appuient sur le plan international les conclusions auxquelles aboutit p. ex. Schürmann pour le droit interne en Suisse. Cf. également Beier, GRUR 1968, 8 ss et Schumacher, GRUR 1966, 305 ss. D'autre part, il y a lieu de rappeler que nombre de contrats d'exclusivité peuvent faire l'objet d'une "attestation négative" en vertu de l'art. 17 du règlement sur les ententes. Cf. à titre d'information le Journal de Genève, No 160, du 11 juillet 1963; No 55, du 5 mars 1964; No 79, du 4/5 avril 1964, et la Nouvelle Gazette de Zurich, No 3639 du 31 août 1966.

Par opposition à certains auteurs - p. ex. Miosga, MA 1963, 511 ss; Schumacher, GRUR 1966, 305 ss et Beier, GRUR 1968, 8 ss nous ne nous référons qu'en marge (et plus pour voir si nos conclusions tiennent à

l'examen) à des considérations étrangères au droit de marque. En tout état de cause, de telles considérations ne devraient pas, à notre avis, influencer a priori la solution de la question que nous sommes en train d'étudier.

- 35 Troller, GRUR 1960, 246; 1968, 261 ss; Miosga, MA 1963, 505 ss; Röttger, GRUR 1964, 125 ss; Brandt, MA 1964, 187 ss.
- 36 Troller, GRUR 1960, 246; GRUR 1967, 261 ss; Trüeb, RSJ 1961, 345; Miosga, MA 1963, 505 ss et Brandt, MA 1964, 187 ss.
- 37 Cf. p. ex. Troller, GRUR 1960, 250: "Nachdem man jedoch schon das Recht und damit auch das Rechtsgut territorial aufspaltet, hat man es wirtschaftlich gleich zu halten". Cf. aussi Troller, GRUR 1967, 262 s.
- 38 Il suffit de penser aux efforts déployés au sein du Marché commun, de l'Association européenne de libre échange, des négociations tarifaires au sein du GATT et du Kennedy Round.
- 39 Projet de loi CEE sur les marques (cf. p. ex. pour différents aspects, Pointet, Propositions). Loi Benelux signée à Bruxelles le 19 mars 1962 ("Loi uniforme Benelux sur les marques de produits").
- 40 Cf. ch. III § 3 n. 19.
- 41 A lire p. ex. Troller, IPR 202, il semblerait en effet que la notion de bien immatériel complexe doive s'étendre à l'expansion géographique de l'attrait qu'exerce cette marque. Nous éprouvons par conséquent quelque difficulté à comprendre pourquoi, d'après la critique de Troller, GRUR 1960, 250 et 1961, 298, c'est faire preuve d'une interprétation restrictive de la notion de marque que de considérer l'effet qu'elle déploie sur le public et dès lors de ne pas condamner in globo les importations parallèles. Il y a lieu de rappeler la thèse ayant pour objet la reconnaissance juridique du goodwill du titulaire ou de la marchandise - Miosga, MA 1963, 511 ss; Brandt, MA 1964, 187 ss ainsi que Kunz, 76 ss et 86 ss.
- 42 Troller, GRUR 1967, 261 ss, l'a récemment rappelé; cf. toutefois aussi Seiler 35.
- 43 Seiler 35.
- 44 Les dispositions de la LMF et de la CP relatives à la naissance du droit font l'objet de considérations au ch. IX § 1 et 3b.
- 45 La langue allemande parle de "nationale Gebundenheit".
- 46 Cf. Troller, GRUR 1967, 267. Un désavantage est p. ex. le fait pour l'ayant droit étranger de perdre dans un autre Etat son droit parce qu'il ne fait pas usage du signe.
- 47 On ne peut que conjecturer que la critique de Troller, GRUR 1967, 267, s'adresse plus particulièrement à l'arrêt Philips 86 II 270 ss, dans lequel le Tribunal fédéral, après avoir confirmé par maintes raisons pourquoi et comment la société Philips suisse devait être considérée comme la titulaire de la marque suisse, finit par lui dénier l'exercice du droit

parce que le public s'était habitué à voir dans la marque une référence au groupement international, et plus seulement à la société Philips suisse. Troller part de la prémisse qu'un droit valable a pris naissance, tandis qu'à notre avis il convient précisément d'examiner si tel est le cas (Cf. ch. IX § 3).

48 Seiler 37.

49 Cf. David 53 et 57; Matter 50; Miosga, MA 1963, 524 ss.

50 Par exemple l'art. 6 quinquies CP.

51 Beier, GRUR 1968, 12, parle à ce titre d'une "einheitliche Beurteilung internationaler Sachverhalte" qui serait désirable; cf. également Steindorff 135 s.

52 Pour ce qui concerne l'état du droit, nous remarquerons qu'en vertu de l'art. 6 al. 3 CP, le signe régulièrement enregistré dans un pays de l'Union, doit être considéré comme indépendant des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine, tandis qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 de l'Arrangement de Madrid - dans la version adoptée à Nice en 1957, entrée en vigueur le 15 décembre 1966 dans les relations entre les Etats énumérés dans PI 1969, 1er fasc. l'enregistrement international ne devient indépendant de la marque préalablement enregistrée au pays d'origine qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans.

53 "On peut en outre éliminer toute une partie des arguments pour et contre un écart de la *lex loci delicti commissi* (applicable en matière de droit de marques tout aussi bien que dans les autres branches de la propriété intellectuelle et dans le domaine de la concurrence) parce qu'il s'agit de pures *petitiones principii*. En particulier, cette remarque s'applique à la mise en oeuvre du principe de la territorialité fondé sur la signification politique, ou de politique économique ou d'ordre public, des normes et des droits, dans la mesure où n'intervient pas un examen du conflit d'intérêts tel qu'il se présente en réalité, ou de la réelle signification économique, tel qu'il doit être entrepris par rapport à certains instituts juridiques. On pourrait opposer à ces auteurs et aux tribunaux qui opèrent avec des motivations de cette nature qu'il s'agit de savoir si, et le cas échéant pourquoi, d'autres institutions de l'ordre juridique sont moins importantes pour le fonctionnement de l'économie que les droits immatériels et les règles de la concurrence et si (exception faite pour le droit cartellaire) la réglementation juridique de ces domaines varie réellement tellement plus dans les différents Etats que la réglementation d'autres questions, qu'on doive dénier d'une façon générale l'existence d'une communauté juridique internationale et interdire l'application du droit étranger. Je crois qu'on peut répondre par la négative aux deux questions, même sans un examen portant sur les détails". (143 s. Traduction libre). Steindorff relève en particulier (131 s) que l'application non différenciée du principe de la territorialité apparaît comme une solution de facilité. "... Zum zweiten aber hat man in der Territorialität der gewerblichen Schutzrechte

- ein Mittel gefunden, das eine strenge Aufteilung der Sachverhalte auf die nationalen Rechtsgebiete ermöglicht, Sonderanknüpfungen von Teilfragen erübrigt und die Internationalität von Sachverhalten aus dem Bewusstsein verdrängt. Indessen hat sich diese Internationalität nicht völlig verdrängen lassen ...". Dans son annotation critique de l'arrêt Maja, Beier, GRUR 1964 207 se félicite que la Cour fédérale allemande ne se soit pas simplement fondée dans ses considérations sur la territorialité, qu'il n'hésite pas à qualifier de "formule magique bien commode" (GRUR 1964, 207).
- 54 Steindorff 176 relève cet aspect du problème; cf. également Callmann, GRUR 1959, 230.
- 55 Cf. p. ex. pour la LBI l'art. 7. En vertu de cette disposition la nouveauté - condition sine qua non pour l'attribution d'un brevet valable - est détruite par la publication de l'invention dans la presse étrangère.
- 56 Troller, GRUR 1960, 246.
- 57 Cette conclusion est justifiée pour la Suisse. En Allemagne on connaît en revanche un "Ausstattungsschutz" fondé sur le droit de la concurrence et limité au territoire à l'intérieur duquel la marque a acquis une "Verkehrsgeltung". Cf. Schilling 28, avec référence à Baumbach-Hefermehl 717, n. 11.
- 58 Pour l'intensité de l'usage, cf. ch. III § 3 i.f.
- 59 GRUR 1968, 12.
- 60 Qu'une partie de la doctrine tente à l'aide du principe de la territorialité de freiner la considération des états de fait supranationaux, c'est ce que montre le fait que cet aspect du problème n'a provoqué des débats passionnés que dans certains pays (en Suisse et en Allemagne plus spécialement) -, tandis que dans d'autres pays (aux Etats-Unis notamment), on est parvenu à une solution qui a pour elle l'avantage de l'équité, sans recourir ou en recourant beaucoup moins à la limitation territoriale du droit (Beier, GRUR 1968, 13 et Kunz 57).
- 61 Spoendlin, RSJ 1962, 162, 164 et 166; Bicks 49 TMR (1959) 1260 ss; Vanderburgh 49 TMR (1959) 714 et 719.
- 62 Cf. p. ex. Troller, GRUR 1960, 244 ss; Trüeb, RSJ 1961, 345 ss; Miosga, MA 1963, 511 ss; Brandt, MA 1964, 187 ss; Callmann, GRUR 1959, 228 ss.
- 63 Parmi celles-ci on relève d'abord le service de garantie et de réparation.
- 64 Nous avons déjà relevé que l'importation parallèle peut cependant être également intéressante pour les acheteurs lorsqu'elle porte sur une marque peu ou pas connue, mais ayant pour elle l'avantage du prix.
- 65 Pour les biens techniques par opposition aux biens de consommation. A l'égard de ces derniers, le commerçant ne peut généralement pas davantage se payer le luxe d'ignorer des réclamations fondées portant sur des défauts de qualité.
- 66 Il existe entre les deux situations une différence en ce sens que le titulaire

est, d'une manière générale, mieux placé pour combattre des violations d'engagements contractuels lorsque le fournisseur est établi à l'intérieur du pays que lorsqu'il se trouve à l'étranger.

- 67 Cf. Thomas, 49 TMR (1959) 1245 ss, qui défend avec vigueur ce point de vue. Mais les investissements ne constituent pas plus en droit de marque que dans les autres droits industriels un fondement pour la reconnaissance d'un droit absolu, d'ailleurs pas davantage que l'effet de pareils efforts, notamment l'effet publicitaire.
- 68 Parmi les décisions qui ont soulevé tant de controverses en doctrine, il en est peut-être une qui n'a pas pour objet une marque notoire: la décision ayant acquis force de chose jugée du Tribunal de commerce de Zurich du 26 septembre 1961 Asahi Pentax, publiée dans GRUR 1963, 109 ss.
- 69 La protection doit être accordée à l'intérieur d'un pays déterminé alors même que les marchandises munies de la marque n'ont pas fait leur apparition sur le marché de ce pays. Troller I 295; David 71 s.
- 70 GRUR 1967, 268.
- 71 Un membre d'un groupement international s'opposera dans la règle à l'emploi de la même marque par un autre membre dudit groupement qui, sur son territoire, tiendrait compte des exigences des acheteurs en adaptant le produit à leurs goûts.
- 72 Cf. Schilling 60.
- 73 Cf. les arrêts Lux, Emi, Columbia (His Master's Voice) - RO 78 II 164 ss (JdT 1953 I 45); 85 IV 53 ss (JdT 1959 IV 53); 89 II 96 ss respectivement.
- 74 Cf. p. ex. Troller I 68 et 354.
- 75 Spoendlin, RSJ 1962, 164.
- 76 Il est bien plus probable que tous deux sont liés à l'entreprise productrice par un engagement qui les oblige à vendre sans réserve ce que le producteur leur livre.
- 77 Il est indifférent que certains membres du groupement se trouvent à l'étranger. Cf. le rôle de la publicité, ch. VI § 3 n. 35, avec renvoi à Jaeggi.
- 78 Spoendlin, RSJ 1962, 164.
- 79 Cours professé à la Faculté de droit de l'Université de Genève par le professeur Ed. Martin-Achard; voir aussi Holzapfel 56.
- 80 Ce n'est donc pas par un effet du hasard que le principe de la territorialité a trouvé en Suisse sa première application précisément à propos du développement de la marque en un signe libre, et ceci encore à une époque où les effets de la publicité étaient de loin moins considérables. Cf. David 53 n. 13, avec renvois à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et Schilling 62.
- 81 Dans le même sens Schilling 61 s.
- 82 Nous admettons que ces personnes puissent acquérir un droit valable.

- 83 Cet aspect a été relevé notamment par Callmann, GRUR 1959, 233, à propos des marques expropriées par les autorités américaines au cours de la deuxième guerre mondiale. Bien qu'à l'acte d'acquisition nul (parce que considéré comme contraire au droit) vienne s'ajouter une appropriation de par l'usage, du fait que l'acheteur américain exploite une entreprise propre aux Etats-Unis, Callmann estime hautement improbable un succès obtenu à contre-courant. Etant donné que les marques ayant fait l'objet de pareilles transactions étaient pour la plupart mondialement connues (ou tout au moins jouissaient d'une large réputation), l'acquisition d'un "goodwill" américain semble des plus improbable.
- 84 La portée de cette conclusion n'est contradictoire qu'en apparence. En effet, aussi longtemps que la marque apparaît, grâce aux moyens publicitaires de masse, en relation avec d'autres membres du concern, les efforts de propagande du membre suisse ne sauraient lui assurer aucune exclusivité.
- 85 La condition que le public ne soit pas induit en erreur apparaissant irrévocable dans tous les cas d'usage conjoint ou per interpositam personam (cf. ch. IV § 6), il n'y a en effet aucune raison de favoriser la marque étrangère.
- 86 Cf. ch. VIII § 2.
- 87 Du moins si l'on s'en tient à la considération de Troller, GRUR 1960, 250, qui estime que le choix de la marque comme indication de provenance n'est que le début et que tout le développement ultérieur, qui est de la plus grande importance, se déroule à l'intérieur des frontières de l'Etat. Ce serait donc seulement si l'entreprise établit d'emblée un rapport entre elle-même et le produit qu'elle a avantage à se servir d'une marque déjà connue ou d'un signe dont les caractéristiques permettent sans autre l'association d'idées (marque de série).
- 88 Cf. ch. VIII § 3.
- 89 Cf. ch. II § 2.
- 90 Cf. ch. X § 6.
- 91 Ces auteurs mettent parfois en doute l'opportunité de la libre circulation des marchandises. Cf. ch. VIII § 3 n. 37.
- 92 Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960, 254 ss; 1961, 16 ss; Beier, GRUR 1968, 8 ss; Schilling 35 s; Spoendlin, RSJ 1962, 161 ss; Maday 1962, 17 ss.
- 93 Cf. ch. IV § 1 ss.
- 94 Cf. ch. VII § 8.
- 95 Ch. IX § 5.

CHAPITRE IX

- 1 En République fédérale allemande la controverse porte sur la question de savoir si la disposition applicable est le § 15 ou plutôt le § 24 WZG. Röttger, GRUR 1964, 125 - 127; Miosga, MA 1963, 511 ss; Brandt, MA 1964, 187 ss. Pour les Etats-Unis il y eut controverse au sujet de savoir s'il fallait appliquer les normes du Lanham Act ou du Tariff Act (Vanderburgh 49 TMR (1959) 707 ss; Derenberg, GRUR 1960, 593 ss.
- 2 Troller, GRUR 1960, 244 ss; Trüeb, RSJ 1961, 345 ss; Spoendlin, RSJ 1962, 161 ss; Maday, RSJ 1962, 17 ss ont pris position au sujet de l'interprétation de l'art. 24 LMF.
- 3 Il faudrait donc se demander si la sanction qu'il prévoit est directement applicable à l'importateur qui met en vente en Suisse des produits auxquels la marque a été appliquée par le titulaire légitime du droit à l'étranger contre ou du moins sans la volonté du déposant en Suisse.
- 4 C'est en effet à cette manière de voir que se rallient les auteurs qui défendent l'applicabilité de cette disposition, ou plutôt des sanctions qu'elle prévoit à l'importateur dans le pays d'importation. Cf. Troller, GRUR 1960, 244 ss; Trüeb, RSJ 1961, 345 ss; Miosga, MA 1963, 511 ss; Brandt, MA 1964, 187 ss; Callmann, GRUR 1959, 228 ss. Nous contestons que le fait pour la marchandise de ne pas avoir été importée par le titulaire de l'exclusivité de vente exerce une influence sur le choix de la marchandise, comme l'estiment p. ex. Miosga, MA 1963, 523 s et Brandt, MA 1964, 201. Notre attitude découle en outre de la position adoptée à l'égard du principe de la territorialité, à savoir que nous n'avons pas admis que la portée de ce principe s'étende jusqu'à exclure de la considération en Suisse tout état de fait ou élément d'un état de fait qui s'est produit à l'étranger. Il nous semble enfin qu'il y a une contradiction entre l'opinion de Miosga à laquelle nous venons de nous référer, et sa conclusion, loc. cit. 525, où il retient que les signes appartenant à des entreprises internationales évoquent en général une représentation de bonne qualité due à la provenance d'une entreprise déterminée. Il n'est donc pas question d'un chafnon dans la distribution, nous semble-t-il, mais d'une entreprise de fabrication.
- 5 Spoendlin, RSJ 1962, 162. Nous pensons déceler cette méthode dans les arrêts du Tribunal fédéral ainsi que du Tribunal de commerce de Zurich. Cf. Beier, GRUR 1964, 205 ss; 1968, 8 ss.
- 6 Cf. la jurisprudence allemande et américaine ainsi que, au début, la jurisprudence néerlandaise, p. 89 s ci-après; Spoendlin, RSJ 1962, 161 ss; Maday, RSJ 1962, 17 ss; Beier, GRUR 1964, 205 ss; 1968, 8 ss; Schilling 60 ss; Vanderburgh 49 TMR (1959) 707 ss; Derenberg, XXth Century, 419 ss; Bicks 49 TMR (1959) 125 ss.
- 7 Cf. ch. 1 § 2.
- 8 Cf. p. ex. RO 86 II 270 ss, mais aussi 78 II 164 ss et 89 II 96 ss.

- 9 RO 86 II 284 s.
- 10 Troller, GRUR 1967, 265; Trüeb, RSJ 1961, 345 ss et Schilling 64 ss.
- 11 RO 86 II 274 s.
- 12 "... immaterielle Rechtsgüter reichen inhaltlich nur so weit, als das Gesetz es zulässt".
- 13 Il est vrai qu'on ne peut épargner au Tribunal fédéral certains reproches, car de tels malentendus ne devraient normalement pas exister dans l'appréciation des arrêts de l'autorité judiciaire la plus élevée.
- 14 On rejoint par là une partie de la jurisprudence et de la doctrine américaine. Cf. p. ex. Derenberg, XXth Century 422: "It follows that ... the question should not be whether separate goodwill and trademark rights may exist in different parts of the world as a matter of international trademark law, but whether the facts and circumstances of each case justify the conclusion that the person seeking to enjoy and protect such territorial goodwill is actually the one who, as Justice Holmes put it (dans l'espèce A. Bourjois & Co. v. Katzel, 260 U.S. 689, 692 (1923)), is considered "in law ... and by public understanding" the owner of the mark". C'est cette question qui est examinée, de manière plus ou moins implicite, également dans une partie considérable de la jurisprudence allemande. La doctrine et la jurisprudence allemandes travaillent notamment avec le critère tiré de l'épuisement du droit absolu. Cette théorie (Erschöpfungs-, ou encore Verbrauchslehre) distingue les pouvoirs du titulaire du droit immatériel des pouvoirs des viennent-ensuite. De par la mise en circulation de l'objet (fabriqué en conformité de l'invention, du dessin ou modèle ou de la création artistique) ou du produit muni de la marque le titulaire exerce son droit et ne peut donc plus entraver ultérieurement la circulation des biens mentionnés. Cf. p. ex. Troller I 138 s ainsi que surtout II 749 ss, avec de nombreux renvois à la doctrine allemande.
- 15 Troller, GRUR 1967, 265.
- 16 Pointet 129 ss. Cf. pour l'étranger en particulier 131 avec la référence à Troller, "Privat- und Zivilprozessrecht" 96 à 100.
- 17 Dès que les propositions visant la reconnaissance d'un droit positif d'usage (droit incontestable) – cf. ch. V § 3 – auront été accueillies sur le plan international ou dans les Etats particuliers, la prémisse posée ne sera plus valable.
- 18 Cf. Matter et David, commentaires ou notes à l'art. 5 LMF ainsi que Troller, I, 282 ss.
- 19 Cf. ch. V § 2.
- 20 L'observation de Brandt (MA 1964, 204), selon laquelle l'importateur attaqué ne saurait se prévaloir des droits appartenant à un tiers (in casu à la société mère) si ce tiers n'a pas cédé ses droits à celui qui soulève l'exception, est doublement viciée en droit suisse. D'abord parce qu'elle est faite ante litteram, c'est-à-dire avant que l'on ait examiné si le dé-

posant peut se réclamer de la titularité, et ensuite parce que des exceptions tirées du droit d'un tiers sont valables en droit des marques. Il suffit à cet effet de rappeler la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et notamment le dernier arrêt en la matière (RO 90 II 43 ss / JdT 1964 I 619 ss (résumé)), selon laquelle il est loisible au déposant d'une marque prêtant à confusion avec un signe préexistant d'exciper de la présence d'une marque encore plus ancienne que le dernier mentionné pour éluder l'action en radiation intenté par celui qui se croyait au bénéfice d'un meilleur droit. Il y a lieu de noter que cette exception est admise sans que l'examen porte sur la validité de la marque invoquée comme étant la plus ancienne.

- 21 Cf. art. 7 al. 1 ch. 2 LMF et les remarques de Pointet, 165 - 166; Matter 129; David 158; Troller, I, 565.
- 22 Cf. Seiler 81.
- 23 Cf. Seiler 81.
- 24 En revanche, la marque internationale n'acquiert son indépendance à l'égard de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans - Art. 6 al. 2 de l'Arrangement de Madrid dans sa version de Nice, 1957.
- 25 Cf. aussi ch. V. § 5.
- 26 Cf. ch. III.
- 27 Cf. ch. III § 3.
- 28 Spoendlin, RSJ 1962, 164.
- 29 Pour le cas du distributeur cf. p. ex. Troller, I, 288 - 289, dans le contexte de l'étude de la question de savoir à qui doit profiter l'usage entrepris par un représentant ou par un agent. "Si l'agent ou le représentant - déclare cet auteur - s'approvisionne en marchandises à l'étranger, il n'est à considérer que comme un chaînon de la circulation alors même que la marchandise a été livré à lui seul. A titre d'explication - ajoute Troller - il est fait usage de la marque alors même qu'un producteur étranger ne livre son produit qu'à un consommateur de sorte que ce bien n'apparaît pas sur le marché. (...) Si, en revanche, le fournisseur étranger n'a pas apposé sur la marchandise ou son emballage la marque employée au pays d'origine et le représentant ou l'agent fait usage de ce signe, le fait peut être même enregistrer d'abord en son nom, la question se pose de savoir si un pareil usage doit néanmoins être imputé au fournisseur étranger. A cette question il y a lieu de répondre par l'affirmative. On pourra admettre que le représentant ou l'agent a agi en qualité de gérant d'affaires". Cf. aussi Schluep 164. C'est là le raisonnement qui doit avoir été à la base de l'élaboration de l'art. 6 septies CP tel qu'il figure dans le texte révisé à Lisbonne en 1958.
- 30 Il pourrait alléguer entre autres arguments que le demandeur n'est pas ou n'est plus l'ayant droit de la marque.

- 31 A noter cependant la ressemblance entre l'évolution de la référence à une seule personne vers la référence à plusieurs membres d'un "concern" ou au "concern" lui-même, et l'évolution de la marque vers le signe libre, ch. VIII § 4 (n. 78).
- 32 RO 84 IV 119 ss.
- 33 Le Tribunal fédéral déboute en définitive la société anonyme Werder et Schmid parce que le public n'est pas induit en erreur du fait qu'Eschenmoser importe et met en vente des produits ayant une provenance identique à ceux que la société en question vend en Suisse. La cour de cassation fait abstraction du principe de la territorialité.
- 34 RO 75 I 348 s. "... Dans les rapports internes, c'est la holding qui est considérée comme titulaire de la marque et qui touche les redevances en vertu des contrats de licence. Seule la crainte de violer la loi sur les marques a déterminé la recourante à faire enregistrer la marque par la société de fabrication. Par la rétrocession les parties veulent mettre fin à un rapport fiduciaire et créer erga omnes une situation conforme à celle qui existe entre elles".
- 35 Cette conséquence découle à notre avis de l'admissibilité de principe de la licence, qui ne se limite pas à la licence exclusive. Elle est valable aussi longtemps qu'on ne reconnaît au preneur de licence aucun droit d'action. Il y a lieu de noter que précisément dans cet arrêt le Tribunal fédéral laisse la question ouverte (124).
- 36 Cf. art. 6 septies CP.
- 37 RO 86 II 270 ss.
- 38 cf. ch. IV § 3 (n. 31)
- 39 Il en découle la conclusion que les produits importés par la Radio-Import GmbH sont ceux d'un tiers.
- 40 cf. ch. IV § 3.
- 41 cf. ch. IX § 3.
- 42 A ce propos deux observations restent à faire. Nous rappelons que nous sommes d'avis qu'on ne saurait, au nom d'un prétendu intérêt supérieur de la collectivité, priver le véritable ayant droit de sa marque, ainsi que Troller, GRUR 1967, 265, le relève. Pour ce qui a trait à la distribution internationale des produits, le dernier en date des arrêts du Tribunal fédéral nous semble, plus que la jurisprudence antérieure, témoigner d'une certaine insécurité. Bien que nous estimions juste le résultat, nous nous demandons si les arguments en faveur des importations parallèles ne sont pas susceptibles d'éveiller de fallacieux espoirs.
- 43 RO 78 II 169 (Lux) - dans le cadre de l'étude du principe de la territorialité - : "In der Schweiz ist allein der schweizerische Markeninhaber berechtigt. Und wenn hier das Zeichen nicht von ihm her stammt noch von ihm oder mit seiner Ermächtigung angebracht wurde, ist der Gebrauch gemäss Art. 24 lit. c MSchG rechtswidrig". RO 86 II 274 (Philips): "Es

ist auch nicht festgestellt, dass die Muttergesellschaft die deutsche Tochtergesellschaft ermächtigt habe, die Marken in der Schweiz zu gebrauchen. (...) 275: "Nur die Erlaubnis, die mit den Marken versehene Ware in der Schweiz in Verkehr zu bringen, würde den Gebrauch durch die deutsche Tochtergesellschaft hier rechtmässig machen". RO 89 II 106 (Columbia): "... Si l'intimée tolère la vente en Suisse de disques Columbia fabriqués dans d'autres pays d'Europe sous les marques qu'elle-même ou le groupe EMI y ont déposées, on n'en saurait déduire que, dans l'esprit du public, la marque Columbia est celle d'un Konzern mondial, comprenant également les maisons hors d'Europe. Cela ne ressort pas du jugement attaqué; celui-ci constate au contraire que l'entreprise américaine ne vend pas de disques en Suisse et que l'intimée n'a jamais toléré les ventes isolées qui se sont réalisées. (Suit la comparaison avec l'état de fait à la base de l'arrêt Philips) (...)".

- 44 Cette comparaison a lieu en dehors de toute considération de qualité, dont le Tribunal a expressément fait abstraction. Des indications complémentaires sur l'emballage n'entrent pas en cause du point de vue du droit de marque - cf. p. ex. David 127. Il s'ensuit donc que dans le cas Lux par exemple la mise en vente de produits portant la marque Lux mais de provenance américaine devrait être considérée comme licite avec l'assentiment de l'ayant droit suisse, auquel les acheteurs continuent d'attribuer la marque.
- 45 Schluep 343; Troller, I, 354 laisse ouverte la question de savoir si un tel procédé doit être considéré illicite d'après la LCD. D'ailleurs on retrouve là le même arbitraire que lorsqu'on attribue une portée différente aux agissements de l'agent ou représentant exclusif selon qu'ils se bornent au territoire d'un seul et même Etat ou qu'ils revêtent un caractère international. On en vient à se demander si cette tournure n'a pas été choisie par le Tribunal fédéral de manière quelque peu inconsidérée. Les explications qui suivent ne permettent cependant pas de répondre à cette question.
- 46 RO 78 II 171; 86 II 274; 89 II 101 et 105.
- 47 Art. 4 LMF.
- 48 Art. 5 LMF.

CHAPITRE X

- 1 D'une part il se justifie de tenir compte des changements économiques ayant pour conséquence l'anonymat du producteur ou commerçant. D'autre part la constatation s'impose que dans un système d'économie libérale on ne peut contraindre l'entreprise à la continuité et que, par rapport à un grand nombre de marchandises, les éléments essentiels à la fabri-

cation ou les critères de choix ne sont pas réservés au titulaire de la marque. Il est vrai que les lois de l'économie contraignent l'entreprise au maintien d'un certain niveau de qualité des produits munis de la marque. La contrainte de facto que constitue l'exigence de qualité présente, de par son empreinte subjective, le défaut de ne pas garantir la fidélité de la clientèle. Celle-ci peut être détournée au profit d'un bien équivalent en pratique mais ayant acquis un plus grand attrait par l'intervention notamment de la publicité.

2 Cf. ch. II § 4.

3 Les cas d'usage conjoint envisagés par la loi restent réservés.

4 On peut rappeler aussi à cet égard la jurisprudence en matière d'"*älteres Drittrecht*". (Ch V § 2 n. 16)

5 En pratique l'entreprise disposant d'importants moyens financiers cherchera à acheter le signe.

6 En effet, la péremption du droit d'action n'est pas si vite admise par la jurisprudence. Cf. ch. V § 2, n. 13.

7 En allemand on parle de "*älteres Drittrecht*".

8 Cf. p. ex. p. 31: "So muss die für die Entstehung des Rechtes am nicht hinterlegten Zeichen geforderte tatsächliche Publizität des Gebrauchs nur eine solche vor den Mitbewerbern sein. An sie höhere Anforderungen, etwa im Sinne der Verkehrsgeltung zu stellen, erscheint nicht als gerechtfertigt. Deshalb sei vorgeschlagen, diesen Sachverhalt durch die Bezeichnung Branchenkanntheit oder Branchengeltung von dem bereits festgelegten Begriff der Verkehrsgeltung zu unterscheiden. (...) Innerhalb dieses Personenkreises jedoch muss - nicht anders als im Falle der Verkehrsgeltung - die Zurechnung der Marke eine allgemeine, gesamtschweizerische sein.

9 Cette protection se fonde sur les dispositions réglementant la concurrence.

10 Cf. ch. VIII § 3 n. 57.

11 En vue d'aboutir auprès des concurrents au stade de la notoriété qui assure la protection juridique.

12 Le critère tiré de la "*Branchenkanntheit*" aurait précisément pour but d'éviter de devoir recourir à l'enregistrement formel.

13 Cf. ch. V § 2.

14 Parmi ces intérêts citons la transparence du marché dans une économie libérale, l'autonomie du droit de marque par rapport aux autres branches du droit (p. ex. quel intérêt le droit de marque peut-il avoir à protéger des situations illicites au sens de la LCart?). Cf. ch. XI B.

15 Cf. ch. II § 5.

16 Cf. la critique ch. VII.

17 L'insécurité pèse sur celui qui fait des investissements de bonne foi, sans pouvoir pendant une longue période obtenir un droit valable; sur celui qui se borne à faire usage de manière à ce qu'un autre concurrent

au bénéfice d'un meilleur droit ne s'en aperçoive que plus tard, mais toujours avant que son droit d'action soit périmé; sur les acheteurs et la collectivité de par la coexistence de plusieurs marques prêtant à confusion ou de par la disparition soudaine d'une marque et de l'apparition de la même marchandise sous un autre signe.

18 Cf. Pointet 129 ss et notamment 139 ss.

19 Cet examen ne présente pas les mêmes difficultés et par conséquent n'entraîne pas les mêmes frais que l'examen préalable de nouveauté en matière de brevets d'invention.

20 Cf. Pointet 135.

21 Pour la question des frais, cf. ci-après § 4.

22 Pointet 141 ss.

23 Si l'on admet le bien-fondé de la proposition ayant pour objet l'attribution d'un droit positif d'usage, l'action devant le juge ordinaire contre le déposant de bonne foi devrait également être intentée dans un certain délai. Contre le déposant de mauvaise foi, une action serait possible sans limite de temps.

24 Cf. Pointet 141.

25 Les milieux intéressés en avaient émis le désir. Cf. Pointet 140, notamment n. 169.

26 Six mois, selon l'art. 4 C CP.

27 Compte tenu notamment des nombreuses formalités auxquelles tout fabricant ou commerçant doit se soumettre. Cf. Pointet 136.

28 Cf. ci-après § 4.

29 L'insécurité se réduit en somme à peu de chose en raison d'une part de l'examen et d'autre part de l'opposition; elle est limitée à une période assez brève.

30 Système comportant une triple barrière: contrôle, opposition, action devant le juge ordinaire.

31 Un droit limité empêcherait ensuite notamment le titulaire d'étendre son activité.

32 Cf. aussi les objections ci-après § 4.

33 La fixation d'un délai ne se heurte pas aux engagements conventionnels. L'art. 6 bis CP prévoit un tel délai (actuellement cinq ans). Il nous semble indispensable que le bénéficiaire de la notoriété fasse valoir ses droits devant le juge ordinaire du moment que nous considérons que le droit peut prendre naissance en dehors de tout enregistrement et que la notoriété peut être acquise sans usage effectif, simplement parce que les acheteurs suisses ont connaissance de la marque en question.

34 Schilling 71 ss.

35 Par les engagements internationaux. Il ne s'agit donc pas d'un défaut inhérent au système en cause.

36 La notoriété étant un critère qui se mesure à l'opinion du public.

- 37 Pointet 131 dresse la liste des pays qui, à l'occasion d'une revision récente de leur loi sur les marques ont fondé le système sur l'enregistrement obligatoire.
- 38 L'application du principe de la spécialité est contrôlée par les experts du Bureau fédéral et par les concurrents. Ces derniers prêteront probablement un plus grand intérêt aux publications de marques qu'ils ne le font actuellement, puisqu'ils connaissent les conséquences éventuelles. Pour autant, la compétence des tribunaux ordinaires serait malgré tout réservée pour ceux qui n'ont pas observé le délai ou qui accordent une plus grande confiance aux tribunaux qu'aux instances administratives.
- 39 Cf. ch. II § 2.
- 40 Un délai de cinq ans a été proposé.
- 41 Pointet 189 ss.
- 42 Nous faisons abstraction du droit d'auteur qui est, dans une plus large mesure, régi par des lois propres.
- 43 L'usage exclusif permet au créateur ou à l'inventeur de tirer un profit économique de ses efforts.
- 44 Il y a là une concession de la part de la collectivité, parce que les monopoles ainsi créés sont foncièrement condamnables dans un système d'économie libérale.
- 45 Cf. ch. II § 2.
- 46 On ne saurait de ce point de vue comparer le domaine du droit d'auteur avec celui des marques puisque, dans la règle, la marque ne constitue pas une création de l'esprit et qu'elle est protégée même si l'effort fait pour la trouver a été minime. Cf. Bolla, RDS n.s. 70 (1952) 366.
- 47 P. ex. Von Büren, ad art. 1 d) et Blum, Schutz der Immaterialgüter vor sklavischer Nachahmung.
- 48 Art. 7 LBI.
- 49 Une antériorité peut avoir échappé au contrôle ou faire l'objet d'une appréciation divergente de la part du Bureau fédéral et du tribunal appelé à juger.
- 50 Aussi longtemps que les formalités ne sont pas excessivement onéreuses, on peut exiger que tout déposant les accomplisse. Cf. Pointet 136.
- L'examen d'office des antériorités conférerait les mêmes chances à tous les requérants. Actuellement, ceux qui disposent des moyens financiers nécessaires ont la possibilité de faire entreprendre des recherches très coûteuses d'antériorités par des spécialistes privés. Le "petit" fabricant ou commerçant court donc un danger beaucoup plus grand de voir attaquer et radier la marque qu'il a choisie.
- 51 Quantitativement, ou par rapport au rayon territorial.
- 52 D'une part, on éviterait une situation analogue à celle que l'on rencontre actuellement en Suisse (cf. ch. V § 2 n. 16) et en Allemagne (cf. ch. X § 2). D'autre part, on éviterait probablement dans une large mesure

que des pressions soient exercées sur les "petits" fabricants ou commerçants en vue de les inciter à renoncer à l'emploi de leur marque moyennant une compensation financière.

- 53 Dans ce délai, le titulaire d'une antériorité a le moyen de faire valoir la nullité relative, soit son meilleur droit, et le titulaire d'une marque notoire a le moyen de se prévaloir de la notoriété.
- 54 Le droit d'action contre le requérant de mauvaise foi ne serait en revanche pas limité dans le temps.
- 55 On ne saurait cependant se faire des illusions au sujet de la transparence du marché, vu les rapides changements dans les situations économiques. Mais il n'est certainement pas bon qu'un produit apparaisse d'abord sous une marque, et ensuite - jusqu'à ce qu'on considère la péremption du droit d'action comme injustifiée soudainement sous une autre marque.
- 56 A défaut de pouvoir obliger l'entreprise à faire usage d'un signe, ce qui serait peut-être encore plus désirable, à moins que l'on puisse assurer la transparence du marché par d'autres critères.
- 57 Face à un droit si étendu reconnu au titulaire d'une marque, la question se pose de savoir s'il ne convient pas en cas d'abus de prévoir de lege ferenda, à côté de la légitimation active reconnue à l'acheteur trompé, un droit d'action des associations de consommateurs. Cette suggestion se justifierait surtout afin d'aboutir à un meilleur respect du principe de la vérité. L'étude de cette question déborde cependant le cadre de ce travail.
- 58 Il est entendu que les autres conditions de la protection doivent être remplies.
- 59 En effet, il est vraisemblable que des acheteurs dupés ne se laisseront ultérieurement plus tromper par les mirages de la publicité.
- 60 La question se pose également en termes financiers.
- 61 Cf. ch. XI § 1 ss.

CHAPITRE XI

- 1 Cf. ch. V § 1.
- 2 Une d'entre elles est examinée en détail ci-après dans le texte. Une autre consiste en ce que, par rapport aux services, des cas extrêmes peuvent se présenter sous l'angle de la territorialité eu égard aux relations commerciales internationales; en effet, de par leur "production", certains services seront strictement liés à un endroit déterminé, tandis que d'autres jouiront de la plus grande mobilité. La question peut donc se poser de savoir s'il est justifié de soumettre tous les services à une même réglementation ou s'il ne convient pas de les subdiviser en diverses classes. Dans cette dernière hypothèse, le choix d'un critère de distinc-

tion ne manquerait pas de causer des difficultés.

3 Pointet 98, 109.

4 Cf. la remarque de Troller I 297.

5 Cf. pour les arguments contraires la critique des auteurs opposés à la reconnaissance de la marque de service p. ex. la critique de Troller I 355; Schluep 31; David 58, 60-61, 74 et Flury 11.

6 L'usage obligatoire est également exigé par les titulaires de telles marques, ce qui, d'après certains auteurs, est nettement un inconvénient.

7 Cf. Pointet 108-109; Schluep 30.

8 Cf. Pointet 110.

9 Cf. ch. V § 4.

10 De ce point de vue, et abstraction faite pour l'instant de l'utilité pratique immédiate, la marque apparaît même comme superflue. Son emploi a cependant le grand avantage d'assurer la fidélité de la clientèle même après l'échéance du brevet suite à l'écoulement du temps. Pour cette raison d'ailleurs, les Etats-Unis se sont ralliés à la doctrine connue sous le nom de son auteur, Singer, suivant laquelle la marque devient automatiquement un signe libre au moment de l'échéance du brevet.

11 La récompense d'une création, d'une réalisation, dont nous avons admis qu'elle est une des raisons conduisant à la protection des inventeurs et des auteurs, n'est pas décisive en droit de marque. Elle peut se justifier dans la mesure où la préférence des acheteurs est fondée sur des critères de qualité et de prix. Foncièrement, le but de la marque est toutefois beaucoup plus utilitaire: accroissement du profit à escompter.

12 Cf. ch. III § 3.

13 Tout comme dans les cas auxquels nous nous référons, il y a lieu de veiller à ce que l'inventeur ne se réserve pas seulement un droit de contrôle sur la fabrication des produits en conformité de son invention, mais encore qu'il exerce effectivement ce contrôle, à défaut de quoi le discrédit retomberait précisément sur lui et sur lui seul.

14 Cf. ch. III § 1.

15 Voir Pointet 125.

16 La société holding industrielle, peut à notre avis être rangée parmi les "industriels", tandis que l'entreprise de service se concevra plus aisément dans la catégorie des "commerçants".

17 Cette notion tient compte, à notre avis, des diverses possibilités sans avoir recours à la différenciation peu appropriée de la loi actuelle. - En allemand on parle de "Gewerbetreibende".

18 Tant que cette exigence n'est pas mieux définie, on pourrait envisager d'assortir la notion de "participant à la concurrence économique" de l'exigence de produire soit un extrait du registre du commerce, soit une attestation prouvant qu'une demande de brevet a été déposée. Dans l'un et l'autre cas, la demande d'enregistrement, provisoirement inscrite en

vue de sauvegarder la priorité, ne se transformerait en un enregistrement valable - toutes autres conditions étant par ailleurs remplies - qu'après administration de la preuve, par des moyens plus appropriés, de la qualité de "Gewerbetreibender" du requérant.

19 Cf. ch. V § 5.

20 Cf. ch. VIII § 3.

21 Cf. ch. V § 6.

22 Cf. ch. V § 6; ch. IV § 6. Voir en particulier aussi l'argument basé sur le droit comparatif. Pointet, 176 s, énumère les pays qui ont récemment légiféré, en admettant la cession libre, et rappelle que la Loi-type sur les marques élaborée par la CCI prévoit également la cession libre de la marque, tandis qu'un projet semblable pour le territoire de la CEE se heurte à diverses oppositions en Allemagne.

23 On cite à titre d'exemple les transactions ayant pour but d'éviter la connexité, comme par exemple la cession en blanc. Il est évident que l'inobservation d'une norme légale n'est pas nécessairement un argument qui plaide en faveur de son abandon; elle serait plutôt en faveur d'une plus stricte application.

24 Voir note 23 ci-dessus.

25 La cession se paie en argent comptant. Le cessionnaire n'aura donc, dans la règle, pas intérêt à se priver des fruits qu'il escomptait tirer de cette transaction.

26 Cf. ch. V § 8. Il nous semble en effet que la notoriété est surtout le résultat de la publicité. Du moins nous le pensons à la lecture de Troller I 355-356. Cf. également Martin-Achard, RSJ 1950, 117 ss, avec référence aux conclusions de Ladas dans le rapport présenté par cet auteur au Congrès de la CCI à Québec en 1949.

27 Cf. notamment David 54 s; Jatton 71 et Plaisant/Mathély, Fasc. 37, 19.

28 Une première inégalité de traitement peut découler de ce qu'il n'est pas loisible au titulaire d'une marque ordinaire d'interdire l'usage d'un signe ayant acquis une renommée mondiale pour des produits se situant en dehors de la limite tracée par le principe de la spécialité, bien qu'un semblable usage puisse lui causer un grave préjudice. Il suffit de penser aux cas où la notoriété mondiale se fonde dans une égale mesure sur une propagande tapageuse et des prix-choc. - La deuxième hypothèse est celle où trois personnes (entreprises) font usage de la marque pour des produits différant les uns des autres par leur nature même. Tandis que A ne pourra être empêché de continuer à employer la marque parce que son premier usage (enregistrement) se situe en deça de la notoriété mondiale, C, qui n'est pas un concurrent de B, s'en voit privé parce que le processus portant à la notoriété mondiale doit être considéré comme accompli. L'atteinte, si atteinte il y a, est cependant la même dans les deux cas.

- 29 Nous partageons sur ce point l'avis de Vanzetti, Riv. dir. comm. 1960 279-280; voir ch. II § 2 ss.
- 30 Cf. les décisions judiciaires résumées en annexe.
- 31 Cf. notamment dans l'arrêt Columbia la réserve en faveur de l'art. 28 CC - RO 89 II 101.
- 32 Le législateur s'est laissé inspirer par l'idée que la concurrence possible devait être protégée alors qu'il a établi la réglementation juridique des cartels et organisations analogues en vue de sauvegarder l'intérêt de la collectivité. Cf. Schürmann 38; Merz 48 ss; Kummer 119 s, ainsi que Schluep, Stillstand und Fortentwicklung 400.
- 33 Stillstand und Fortentwicklung 402.
- 34 Schluep, Stillstand und Fortentwicklung 407 ss et 412 s respectivement.
- 35 Schluep, Stillstand und Fortentwicklung 415 ss en particulier; Schürmann 178.
- 36 Cf. Schluep, Stillstand und Fortentwicklung 415 s. Il y a lieu de relever notamment que la LCart est applicable lorsque les entraves à la concurrence commises à l'étranger sortent leurs effets en Suisse - RO 93 II 195 s. Merz, 36, a cependant mis en évidence les problèmes qui peuvent se poser du fait que la LCart ne contient aucune disposition explicite concernant sa portée en matière internationale.
- 37 Pour l'acquisition d'un droit de marque par une entreprise ayant son siège à l'étranger, cf. ch. IV § 5.
- 38 Le réseau de la distribution internationale ne pourra donc dans ces cas être maintenu en place que par la stricte observation des contrats conclus avec les distributeurs ou preneurs de licence sis dans différents pays. Dès que ce résultat est atteint, des entraves à la concurrence entraînant les sanctions de la LCart pourront se manifester. Leur apparition n'est cependant pas plus longtemps imputable au monopole garanti par la législation spéciale concurrente, en l'espèce par la LMF.
- 39 L'acheteur n'a pas non plus la garantie de recevoir des produits provenant d'un seul et même membre du "concern" lorsque celui-ci se compose entièrement de sociétés suisses.
- 40 Cf. notamment RO 91 II 489.

ANNEXE

- 1 Bien avant que le problème posé par l'importation de produits marqués de façon licite à l'étranger, et transférés dans un pays à l'intérieur duquel la marque est déposée au nom d'une autre personne que l'importateur, ne devienne aigu, le Tribunal fédéral eut à s'occuper de deux cas - RO 34 I 800, Chartreuse, et 50 I 328 ss, JdT 1925 I p. 187 - présentant quelque analogie avec les espèces résumées ci-après.

Le premier de ces cas reposait sur un état de fait quelque peu spécial. Pour cette raison, la Cour de cassation se refusa à y voir un précédent pour la deuxième en date des espèces mentionnées en la cause F. Hoffmann-La Roche & Cie AG c/Beust et v. Schwerzenbach (connue également par le nom des marques en question: Digalen, Secacornin et Penta-pon).

D'ailleurs la décision intervint à une époque où non seulement le Tribunal fédéral était loin d'abandonner le principe de l'universalité pour celui de la territorialité, mais où les intérêts opposés ne s'affrontaient pas encore avec la même vigueur qu'aujourd'hui. En outre, il y a lieu de relever qu'il s'agit d'une espèce pénale et qu'il est par conséquent compréhensible que la Cour de cassation ait fait preuve d'une certaine retenue plutôt que de condamner les défendeurs pour un délit qui, à son avis, ne pouvait être considéré comme relevant de l'état de fait clairement défini par l'art. 24 lit. c LMF même "à la suite de la plus large interprétation fondée sur les principes généraux" (loc. cit., p. 331).

Il est cependant intéressant de constater que, pour éluder un nouvel examen portant sur l'opportunité de reconnaître le principe de la territorialité, le Tribunal fédéral fait appel au critère tiré de l'étroit rapport de nature économique existant entre la demanderesse et les fabricants étrangers autorisés à munir des mêmes marques les produits que les défendeurs avaient revendus en Suisse contre la volonté de la demanderesse. Il en déduit que, dans ces conditions, "ces produits étrangers doivent également être considérés comme des produits Hoffmann-La Roche de la demanderesse" (p. 332). Il en découle "que les marques qui y sont apposées sont employées conformément à leur but consistant à individualiser de tels produits aussi en Suisse, surtout parce que cet usage n'induit pas en erreur le public et ne porte atteinte de quelque façon que ce soit au droit individuel de la demanderesse sur son signe suisse" (p. 332/3).

Plus récemment, la discussion s'est engagée à nouveau à la suite des décisions résumées dans le texte.

2 Cf. au sujet de ce revirement de jurisprudence ch. V § 5.

3 "Es kommt also auch nicht darauf an, wie sich die Ware des Markeninhabers qualitativ zur Ware desjenigen verhält, der sich die Marke aneignet. Der Markenschutz besteht unabhängig davon. Deshalb geht die Ueberlegung der Vorinstanz fehl, es könne, weil die Erzeugnisse der Lever Brothers Company denen der Klägerin gleichwertig seien, nicht geltend gemacht werden, der Verkauf amerikanischer "Lux"-Seife im Inland täusche die schweizerische Kundschaft. Dergestalt wird der Markenschutz mit dem Warenschutz vermengt. Markenrechtlich ist die Täuschungsgefahr zu bejahen, wenn wie hier das usurpierte Zeichen geeignet ist, eine sei es auch nur indirekte Verbindung mit dem Betrieb

des schweizerischen Markeninhabers herbeizuführen" (172/3).

p. 124. En ce qui concerne la cession d'une marque à l'intérieur d'un "concern" - sujet du considérant 1 de cet arrêt - cf. ch. IV § 3.

Etroit rapport de nature économique entre la demanderesse suisse et le déposant à l'étranger.

Le principe de la territorialité adopté dans ATF 78 II 167 n'est considéré applicable qu'en cas de danger ou de possibilité que le public soit induit en erreur.

C'est là un argument de texte que la Cour de cassation retient, fondé sur la rédaction de l'art. 24 litt. c LMF, qui diffère en allemand des textes français et italien.

Il ne ressort pas clairement de la décision quels étaient autrefois les rapports - si rapports il y avait - entre le trust anglais et les sociétés américaines titulaires des mêmes marques aux Etats-Unis.

Toujours est-il que la Cour de cassation n'a pas manqué, dans cet arrêt également, de statuer expressis verbis qu'en présence de titulaires différents (et dans l'hypothèse où seulement l'un d'entre eux a des droits de marque suisses) le fait que la qualité de la marchandise soit la même ne peut entrer en considération lors de la détermination de l'infraction (sauvegarde du principe de la spécialité).

Par ailleurs, cet arrêt représente un pas en avant par rapport au précédent en ce qu'il élimine la divergence de vues existant entre les sections civile et pénale du Tribunal fédéral au sujet du principe de la territorialité.

"Ein und dasselbe Zeichen bildet nicht, wie die Kl. annimmt, Gegenstand zweier selbständiger Marken, sondern es ist als die "nämliche Marke" zugunsten verschiedener, wenn auch wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Firmen hinterlegt (s. Art. 6 bis MSchG). Jede der beiden Firmen kann sich der Verwendung der Marke durch Dritte widersetzen, hat dagegen den Gebrauch durch den Mitinhaber zu dulden. ... Die Beklagte hat nicht Erzeugnisse der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken verkauft, sondern solche eines Dritten, denn die deutsche Tochtergesellschaft dieser Firma ist eine selbständige Person. Auf deren Zugehörigkeit zum Konzern in Verbindung mit der beim Internationalen Büro erfolgten Hinterlegung der Marken durch die Muttergesellschaft kommt nichts an. Diese Hinterlegung verschafft in der Schweiz nur der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Markenrechte, nicht auch ihren Tochtergesellschaften. Internationale Konzernmarken im Sinne überstaatlicher Rechte, die ohne weiteres allen Firmen des Konzerns in allen der Madrider Uebereinkunft beigetretenen Staaten zuständen, gibt es nicht". (p. 274)

Les passages ayant trait à cette question sont reproduits au ch. 1 § 2.

Cet arrêt est celui qui a été le plus soigneusement motivé par le Tribunal

fédéral. Sans revoir les faits à la base, il arrive à la conclusion que le recours de la demanderesse n'est pas fondé pour la raison que le public voit dans la marque non pas tant une référence à la maison suisse, mais bien plutôt à une commune source de production englobant la société-mère et les différentes sociétés-filles. Malgré le rejet du recours par ce motif, le Tribunal fédéral se soucia d'exposer en outre les principes qui gouvernent la protection des marques sous l'empire de la loi actuellement en vigueur. C'est en particulier la limitation de la protection de la marque à son unique fonction d'indication de provenance que le Tribunal fédéral a justifiée, comme on l'a vu, par la considération tirée de la place que cette fonction prend non seulement par rapport à la marque individuelle, mais également par rapport aux marques collectives et de "concern" et qu'elle a gardée en dépit des atténuations apportées au principe de la connexité entre la marque et l'entreprise. Mais c'est encore et surtout par cette affirmation on ne peut plus catégorique que la marque ne saurait être dans les mains de son titulaire un instrument servant à des buts qui contreviennent à l'intérêt public qu'on trouve cet arrêt au centre de l'attention de la doctrine de notre pays, comme le prouve le nombre d'études et d'annotations s'y référant.

- 11 Nous faisons volontairement abstraction des considérants qui ne se rapportent pas au problème que nous examinons dans ce travail.

Il est fort compréhensible que dans cet arrêt les critères sur lesquels le Tribunal fédéral s'était penché plus spécialement dans la décision immédiatement précédente en date (ATF Philips) n'aient fait que l'objet d'un renvoi, par exemple l'erreur du public sur la provenance des produits.

En revanche, le présent jugement mérite de retenir notre attention à plus d'un égard, le Tribunal fédéral ne s'étant pas borné à confirmer le principe de la territorialité, mais ayant en outre tiré de ce principe toutes les conséquences. A vrai dire, le passage précité semble trahir plus de regret que de conviction; néanmoins on ne saurait sous-estimer l'importance de l'acceptation du principe de la territorialité dans toute son étendue, en ce qu'elle entraîne comme conséquence une distinction nette entre le système des marques (appartenant au domaine du droit civil) d'un côté et la réglementation des ententes (ressortissant au droit public) d'autre part.

Le Tribunal fédéral a probablement entendu prévenir les arguments de ceux qui, pour favoriser la liberté des échanges, opèrent avec des critères tirés de domaines avoisinants du droit des marques, mais de par leur nature foncièrement différents.

La question de savoir si l'on peut voir dans le texte de la décision en son entier une concession aux critiques avancées à la suite de l'ATF Philips et si le Tribunal fédéral a, en particulier, entendu faire un pas

ultérieur dans la direction qu'il avait amorcée en admettant que la marque constitue un bien immatériel n'est toujours pas résolue. Face à cette décision, la dernière en date qui ait été publiée au moment où les recherches pour ce travail ont été terminées, on peut se demander si ce glissement vers une plus grande autonomie de la marque s'est fait d'une manière imperceptible ou si ont raison ceux qui, comme M. Maday, estiment que: "Unabhängig vom Problemkreis der Territorialität tendiert das neue Urteil des BG m.E. in die Richtung einer Verselbständigung des Markenrechts im Sinne eines für sich allein bestehenden autonomen Rechtsgutes. Gleichzeitig scheint das Bundesgericht von dem bisher stark betonten Kriterium der Täuschungsgefahr für das Publikum stillschweigend etwas abgerückt zu sein..." GRUR 1964, 29.

- 12 Cet arrêt est mentionné ici, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, et qu'il ait par conséquent acquis force de chose jugée dans sa version première pour les raisons exposées ci-après (voir note 14).
- 13 A meilleur marché que dans les magasins ordinaires.
- 14 Cette décision constitue une application à la lettre de l'enseignement du Tribunal fédéral, mais on a le regret de se demander si l'esprit dont elle témoigne est toujours conforme à la position adoptée par le Tribunal fédéral lorsqu'on se rappelle que cette question fit l'objet de conclusions plus nuancées dans le dernier en date des arrêts publiés.
- 15 Il ne résulte pas de la publication de l'arrêt que la société allemande ait fait enregistrer la marque en son nom pour le territoire de l'Allemagne.
- 16 Pour les références des différentes décisions, cf. ci-après: n. 16a; 16b; 18a; 19a.
- 16a GRUR 1964 534 (résumé)
- 16b GRUR 1964 207 ss. (résumé)
- 17 "Es ist zwar zutreffend, dass im Warenzeichenrecht das sog. Territorialitätsprinzip gilt. Das bedeutet für den hier allein interessierenden Abwehranspruch des deutschen Zeicheninhabers, dass sein Recht territorial auf den Geltungsbereich des deutschen Warenrechts begrenzt ist, da das deutsche Warenzeichen nicht über die Grenzen des Erteilungsstaates hinzu wirkt. (...) Daraus folgt aber nur, dass der deutsche Zeicheninhaber auf Grund seines nationalen Zeichens gegen einen anderen, der seine Befugnisse aus dem Zeichen verletzt, im Inland vorgehen kann; der Abwehranspruch versagt jedoch, wenn sich die Zeichenverletzung ausserhalb der Grenzen des Geltungsbereiches des nationalen Rechts vollzogen hat (...). Dagegen gibt das sog. Territorialitätsprinzip keine Antwort auf die Frage, ob das deutsche Warenzeichen hinsichtlich der Befugnis, die Ware allein in Verkehr zu bringen, im vorliegenden Fall verbraucht ist". GRUR 1964, p. 207.
- 18 par laquelle s'épuise le droit du titulaire.

18a GRUR 1964 208

19 Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un appel interjeté contre la décision de l'instance inférieure refusant la mesure provisionnelle consistant en une interdiction de vente.

19a GRUR 1964 146

20 "Bei in verschiedenen Ländern geschützten identischen Warenzeichen hat der Zeicheninhaber demnach nur ein einziges Zeichen mit in den einzelnen Ländern unterschiedlichen Rechtswirkungen. Da die Waren nur mit dem Warenzeichen als solchen, nicht aber mit dem Warenzeichenrecht versehen werden, ist bei identischen Warenzeichen die Ware für sämtliche Länder gekennzeichnet. Da kein territoriales Warenzeichen angebracht ist, ist es unerheblich, ob die Ware auch tatsächlich in das Land gelangt, für das sie der Zeicheninhaber bestimmt hatte. Folglich kommt es im vorliegenden Fall für die Frage, ob die von der Beklagten eingeführten Waren von der Muttergesellschaft rechtmässig gekennzeichnet sind, nicht darauf an, ob die Muttergesellschaft diese Ware an sich für andere Länder bestimmt hatte. Zusammenfassend ist demnach festzustellen, dass die Muttergesellschaft die streitigen Original-Revlon-Erzeugnisse mit ihrem in der Bundesrepublik geschützten Firmen- und Warenzeichen gekennzeichnet hat". GRUR 1964, p. 148.

21 Il n'est pas fait mention des arguments détaillés dans la mesure où le raisonnement se base sur la divergence de texte qui existe entre les §§ 15 et 24 respectivement de la législation nationale.

En revanche nous prenons en considération les conclusions qui, en raison de leur signification plus générale, ont été examinées dans la présente étude.

22 Loc. cit., p. 149.

23 Cet aspect de la question n'a cependant fait l'objet que de considérations sommaires; il est intéressant de relever qu'au terme de sa motivation, le Landgericht Düsseldorf constate, de manière tout aussi catégorique que l'avait fait le Tribunal fédéral suisse dans ses décisions précédant l'arrêt COLUMBIA: "Im vorliegenden Rechtsstreit geht es auch gar nicht um die Verletzung einer Garantie- und Werbefunktion, sondern allein darum, dass die Bekl. auf Grund des vom Facheinzelhandel erhobenen Einspruchs daran gehindert werden soll, Revlon-Erzeugnisse im Wege des Versandhandels zu vertreiben. Der Vertrieb der Ware soll jedoch, ..., durch das Warenzeichenrecht nicht gelenkt werden. Hierzu dient es seiner Bestimmung nach nicht. Den Vertrieb seiner Waren kann der Zeicheninhaber nur im Rahmen des Zulässigen durch lediglich die Vertragspartner bindende Verträge regeln". (150)

24 Cf. ci-dessous p. 87.

25 Loc. cit. p. 205.

26 "Da somit die Klägerin darauf verzichtet hat, eine Bezeichnung zu wäh-

len, die im Verhältnis zum Kennzeichen der amerikanischen Stammfirma eine selbständige Herkunfts- und Gütefunktion ausüben könnte, kann sie kann sie grundsätzlich auch keine weitergehende Verbotungsrechte beanspruchen als das amerikanische Stammhaus".

- 27 "Schon der Bundesgerichtshof hat aber in dem Maja-Urteil bemerkt, ein Sittenverstoss könne nicht daraus hergeleitet werden, dass der Beklagten der von der Klägerin begründete gute Ruf zukomme. Dass die Beklagte an diesem guten Ruf partizipiert, beruht allein darauf, dass sie eben Original-Revlon-Erzeugnisse vertreibt. Es könne sogar wettbewerbwidrig sein, derartige Erzeugnisse unter einer anderen Bezeichnung anzubieten. Zudem ist es (...) eine landläufige Erscheinung, dass die Werbung für eine bestimmte Ware auch solchen zugute kommt, die diese Werbung nicht selbst betrieben haben. Die blosse Teilhabe an fremden Werbeerfolgen lässt sich nicht als unlauter missbilligen, solange kein weitergehendes Anhängen hinzukommt".
- 28 Du point de vue chronologique, il s'agit là de la première espèce jugée par la Cour fédérale allemande.
- 29 Dans ses motifs, la Cour fédérale allemande se fonde en substance sur les arguments qu'ont avancés les instances inférieures, soit dans la présente espèce, soit dans les cas mentionnés antérieurement. En raison de l'application dont certains de ces critères ont cependant fait l'objet, les considérants du jugement en dernière instance méritent une plus grande attention.
- 30 Ce sont là par exemple des cas dans lesquels on n'appellerait plus, dans la terminologie américaine, les biens du nom de "genuine goods".
- 31 "Die Auffassung der Revision, das Recht aus der Eintragung des Warenzeichens sei - auch soweit das Recht zum Inverkehrsetzen in Frage steht - als ein die Ware begleitendes, das Sacheigentum an dieser einschränkendes Recht anzusehen, das überall dort geltend gemacht werden könne, wo das wirtschaftliche Interesse des Zeicheninhabers, den Vertriebsweg der Ware zu bestimmen, beeinträchtigt sei, ist weder mit der Eigentumsordnung noch dem Wesen des Zeichenrechts vereinbar, denn in der Hand des ersten Erwerbers und jedes Wiederverkäufers besteht der Bestimmungsgemässe Gebrauch der Ware in aller Regel in der Veräusserung, während das Warenzeichenrecht nicht dazu bestimmt ist, dem Zeicheninhaber ein Vertriebsmonopol bis zum Endverbraucher zu sichern". GRUR 1964, p. 203.
- 32 Loc. cit. 204.
- 33 "Der Territorialitätsgrundsatz kann deshalb nicht dazu führen, alles unbeachtet zu lassen, was mit der Ware vor ihrer Einfuhr geschehen ist". (Loc. cit., 204).
- 34 Loc. cit. 204. - On peut se demander si l'argument repris en dernier lieu est inspiré du souci de conformer la jurisprudence nationale à

l'esprit qui anime le Traité de Rome (art. 85 et 86 notamment). Ex post on est tenté de voir dans l'Arrêt de la Commission du 23 septembre 1964 dans la cause Grundig-Consten (cf. ci-dessous, p. 100 une confirmation de la manière de voir de cette décision. En soi, l'argument consistant à dire que la législation spéciale sur les marques ne saurait être invoquée dans des cas où son application met en cause des dispositions appartenant à un domaine concurrent n'est pas convaincant. Il semble cependant, à en juger par le contexte, qu'il s'agissait là plutôt d'un "obiter dictum" et que la décision n'aurait pas été autre en l'espèce, donc abstraction faite de cette considération.

Il sied en outre de rappeler que la Cour fédérale allemande est l'instance qui a le plus clairement établi que le principe de la territorialité ne saurait empêcher que l'on fasse abstraction de toute mesure prise à l'étranger en affirmant précisément que des mesures de cette dernière nature sont propres à exercer une influence sur les facultés particulières découlant de l'application du droit de marque interne, en d'autres termes que le principe de la territorialité se situe dans le cadre du but tracé à la législation spéciale et non en quelque sorte en dessus de cette dernière.

L'intérêt d'un dernier cas - Waschmittelzeichen, cf. 3.1.5. - réside principalement en ce que la décision fait état de plusieurs considérants portant sur la compatibilité de dispositions contractuelles - renforcées à l'aide du droit absolu sur la marque - avec les mesures du Traité de Rome interdisant les accords et les pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres de la CEE.

35 "Allenfalls liesse sich sagen, dass die zeichenrechtliche Rechtslage, wie sie bezüglich des Zeichens wegen der Folgen der kriegsbedingten Konfiskation des Zeichens in den Niederlanden eingetreten ist, im Ergebnis einem dem zwischenstaatlichen Handel beschränkenden Gebietaufteilungsabkommen gleichkommt. Das ist jedoch die Folge des geltenden Warenzeichenrechts und nicht einer Abrede, die unter Verstoss gegen Art. 85 EWGV getroffen worden wäre". (Loc. cit., 536).

36 "Die Beklagte hat daher dadurch, dass sie die genannten Radioapparate mit den Marken der Klägerin, worauf diese hierzulande ein ausschliessliches Recht besitzt, in die Niederlande eingeführt, dort weitervertrieben und auf diese Weise die Vorteile genossen hat, worauf allein die Klägerin als Markenberechtigte und die durch sie beauftragten Wiederverkäufer Anspruch erheben können, in das der Klägerin hierzulande in bezug auf ihre Radioapparate zustehende Markenrecht eingegriffen". (Loc. cit., 260).

37 reproduite in extenso dans GRUR 1957, 261 ss.

38 "das gegenwärtige Markenrecht, ... , in starkem Masse danach strebt, die territorialen Beschränkungen seiner Wirkung zu überwinden" (loc. cit., 262).

39 consistant en ce que personne d'autre que le titulaire n'a le droit de
 40 mettre en vente des biens semblables munis de la même marque.
 41 Loc. cit. 260 (traduction libre).
 42 p. ex. pour imposer un certain prix.
 "Der Markeninhaber hat es aber - anders als der Gerichtshof auf Grund
 seiner Auffassung über den Zweck des Markengesetzes annimmt - nicht
 in seiner Macht, durch das Inverkehrbringen seiner Markenwaren be-
 schränkende Bestimmungen über den Vertrieb dieser Waren zu treffen
 (wie z.B. den ausschliesslichen Vertrieb in einem bestimmten Gebiet
 zu bestimmten Preisen) und das Verhalten derjenigen, die diesen Be-
 stimmungen zuwiderhandeln, als Verletzung seines Markenrechts zu
 kennzeichnen". (Loc. cit. 260).

43 Après que la maison néerlandaise eût déposé la marque à son nom et
 intenté une nouvelle action à l'importateur, la Hoge Raad décida - en
 appliquant strictement le principe de la territorialité - que les impor-
 tations parallèles violaient le droit de marque. GRUR 1966, 207 ss.

44 Ce fut par ailleurs un cas en tous points semblable qui donna lieu à
 la première décision des autorités de la CEE, cf. ci-après, p. 100.

45 La comparaison des affaires jugées aux Pays-Bas ne manque pas de
 surprendre. La différence entre l'esprit qui anime la décision de la Cour
 suprême (GRUNDIG) et celui dont témoignent les jugements suivants
 (GINT, BLAUPUNKT, GRAETZ) apparaît évidente surtout si l'on rapproche
 le premier de ces cas des derniers dont il est fait mention. Il est vrai -
 et la Hoge Raad n'a pas manqué de le statuer expressis verbis - que la
 jurisprudence de ce pays a admis que, du moment où une infraction
 contre les normes de la législation sur les marques était acquise du
 fait qu'un signe était atteint dans sa fonction essentielle d'indication de
 provenance, on ne peut empêcher le titulaire de la marque de poursuivre,
 au moyen de l'action intentée sur la base de la législation spéciale (droit
 de marque), d'autres buts et intérêts.

On voit donc d'autant plus mal comment les acheteurs, habitués à
 considérer des appareils divers (postes de radio, de télévision, enregi-
 streurs, etc) comme étant de provenance étrangère (en l'espèce allemande)
 auraient dû et pu être amenés à reviser leur opinion pour la simple raison
 qu'à côté du signe original il était apparu sur ces appareils une autre
 marque, toutes choses étant restées inchangées par ailleurs. Il y a plu-
 tôt lieu de penser que les effets d'une pareille mesure étaient amplement
 "compensés" par l'information publicitaire et autre, surtout dans le cas
 de pays limitrophes.

En outre il résulte des décisions dans l'affaire GRUNDIG que la maison
 néerlandaise, titulaire de l'exclusivité de vente, avait de tout temps eu
 à sa charge le service de réparation, de garantie, etc.

Le résumé de l'affaire Blaupunkt ne fournit pas de détails, mais sa

rédaction permet de déduire que l'état de fait n'était pas foncièrement différent de celui du cas GRUNDIG/GINT; la conséquence s'impose que la simple transcription de la marque néerlandaise au nom d'une société-fille est pareillement inefficace, compte tenu du fait que le changement du titulaire au registre est une mesure qui ne parvient pas à la connaissance du public.

En définitive, c'est donc un raisonnement formaliste qui a prévalu, raisonnement en désaccord avec le jugement bien motivé de la Hoge Raad. Cette dernière instance ne manqua en effet pas de renverser le jugement d'un tribunal d'appel portant interdiction de l'importation parallèle sur la base de la loi sur la concurrence déloyale.

46 Par souci d'exactitude il faut cependant signaler que la Cour d'appel de La Haye ne se plia pas à l'esprit de cette jurisprudence. (Cf. la décision suivante.) Le problème de la cession de marque à une société-fille néerlandaise est examiné sous l'angle particulier de la compatibilité avec les dispositions du Traité de Rome.

47 Les espèces jugées dans ce pays présentent le trait commun suivant: le demandeur qui intente une action en justice contre le tiers importateur de produits munis de la marque apposée de manière licite à l'étranger est considéré soit comme le cessionnaire, soit comme le preneur de licence pour le territoire italien.

L'Italie fait partie des rares pays qui s'opposent catégoriquement à l'abandon du principe de la connexité; ses délégués ont notamment défendu ce point de vue lors des travaux de la Conférence diplomatique de Lisbonne (1958). En outre, il y a lieu de rappeler que la doctrine italienne, ou du moins une partie de celle-ci, voit dans la licence un contrat à effets réels; faute de reconnaître en particulier au preneur de licence un droit d'action contre tout tiers qui enfreint à son égard les dispositions légales en la matière - estime notamment M. Pagliaro, Riv. dir. comm. 1959 I p. 112 ss - "La licenza, sia essa esclusiva o non esclusiva, verrebbe ad esser facilmente svuotata del suo contenuto per ridursi ad un semplice "flatus vocis". De prime abord, il semble par conséquent fort logique que la Cour de cassation ait condamné sans exception le tiers importateur, et ceci alors même qu'un rapport économique étroit existât entre le producteur et le distributeur de la marchandise dans la plupart des cas. Ceux-ci sont présentés de façon fort schématique, étant donné que tous se fondent sur le premier, en ordre chronologique, et en reprennent les considérants.

48 Il résulte d'un bref aperçu publié dans PI 1957, 193, que tel avait été le prononcé de l'instance d'appel.

49 Cf. la remarque ayant trait à l'arrêt ci-dessus (COLGATE).

50 Cf. le cas précédent (DURA GLOSS).

51 Antérieurement aux arrêts énumérés, la question de savoir si des contrats d'exclusivité de vente fondent une obligation générale de respect de

la part des tiers avait fait l'objet en Italie d'une série de décisions contradictoires, jusqu'à ce que la Cour de cassation, en tant qu'instance de revision, jugeât que le titulaire de l'exclusivité de vente ne pouvait, sur la base de celle-ci, empêcher les importations parallèles. Cette question avait donné lieu à de très vives controverses dans la doctrine. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les décisions en matière de marques.

Si l'on ajoute à cette constatation l'observation qu'il apparaît douteux, du moins dans certains cas mentionnés, qu'une entreprise (ou partie d'entreprise) ait été transférée à l'effet de conférer une licence valable ou de transférer valablement le droit sur la marque au nom du déposant italien, la critique formulée par Leon, Riv. dir. ind. 1961, I, 168 ss, à la jurisprudence de la Cour de cassation ne semble pas être dépourvue de fondement. Selon cet auteur, la Cour serait arrivée à reconnaître au déposant italien la titularité de la marque à la suite d'un istron proteron ainsi que d'une petitio principii en ce qu'elle admet le transfert de l'entreprise comme ayant été effectué lorsque la marque internationale a été cédée ou a fait l'objet d'un contrat de licence pour le territoire de l'Italie.

52 Cf. p. 94 ci-dessus.

53 Cf. en outre les décisions citées par Kunz, 33, en particulier no 2. Dans son étude, Brann fait remarquer que la nouvelle loi suédoise sur les marques du 1er janvier 1961 ne prend pas expressément en considération les situations du type de celle résumée, mais que le Ministre de la Justice s'est en substance rallié à l'opinion de l'Office des brevets à l'occasion de la discussion du projet de loi dans l'assemblée législative, non sans toutefois faire une réserve. Celle-ci s'applique au cas où le déposant de la marque en Suède n'agit qu'en tant que fiduciaire du titulaire étranger.

En définitive, on remarquera que, par opposition à ce qu'on a pu constater dans la jurisprudence en Suisse ainsi qu'en République fédérale allemande, aux Pays-Bas, les décisions autrichiennes, belges, italiennes et suédoises ont ceci de commun que la titularité du déposant n'est pas mise en question, elle est bien plutôt considérée comme étant donnée sur la base du simple enregistrement et d'une activité commerciale.

54 Il convient de mettre en évidence que la situation dans ce pays est quelque peu spéciale. En effet, la jurisprudence est liée étroitement à l'évolution législative, dont elle ne peut être dissociée. L'élaboration de nouvelles normes, rendue nécessaire par le développement des rapports économiques, fait donc l'objet de quelques considérations jugées indispensables. Le rapport étroit entre le droit de marque et le droit à la libre concurrence résulte de manière particulièrement évidente de l'historique des développements de la législation et de la jurisprudence. Une autre particularité du système juridique américain réside dans la faculté, pour le titulaire (américain) d'un signe enregistré aux Etats-Unis, d'arrêter les mar-

chandises de provenance étrangère, munies de la même marque, aux frontières de l'Etat.

Deux dispositions entrent en considération lors du jugement de cas analogues à ceux jugés dans les pays européens. Ce sont, d'une part, la Section 42 du Trademark Act (appelé également, du nom de son auteur: Lanham Act) de 1946, consacrant le principe de la spécialité, et, d'autre part, la Section 526 du Tariff Act de 1930 sanctionnant l'importation de marchandises de provenance étrangère lorsqu'elles portent la même marque que celle qui est enregistrée aux Etats-Unis au nom d'un titulaire américain. (Sec. 526 Tariff Act: "It shall be unlawful to import into the United States any merchandise of foreign manufacture if such merchandise or the label, sign, print, package, wrapper or receptacle bears a trade-mark owned by a citizen of ... the United States and registered in the Patent Office by a person domiciled in the United States ..."). Sur la base de cette norme, le titulaire d'une marque américaine peut notifier cette dernière auprès du Treasury Département à l'effet d'être renseigné par les autorités douanières de l'importation de produits désignés par la même marque et de pouvoir en demander la confiscation.

55 Enregistrée par conséquent en Amérique au nom du vendeur.

56 Fred Gretsck Mfg. Co. v. Schoening, 238 F. 780, 782, cité dans 49 TMR p. 710.

57 "Assuming that Congress could protect the owner of a registered trade-mark against importation by a third party, has it done so ? We think not. The act (of 1905) prohibits the entry of imported merchandise which shall "copy or simulate" a trade-mark registered under it. The obvious purpose is to protect any one from importing goods identified by their registered trade-mark which are not genuine. In this case, however, the imported goods were not the genuine articles identified by the trade-mark. We assume that Schoening (the registrant-defendant) has a valid trade-mark, even if he does not manufacture the strings ..., applying to the whole of the United States, and are still of opinion that it is not infringed by one who buys in Germany the genuine article identified by the trade-mark, imports it into the United-States, and sells it so marked here".

58 A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel, 274 F. 856 (D.C., S.D.N.Y. 1920, 260 U.S. 689, 692 (1923); 13 TMR 69 cité dans 49 TMR 70.

59 prétendument insignifiante.

60 Citation dans 49 TMR , 711.

61 Citation dans 49 TMR, 711, n. 16.

62 "To obtain such advantages (protection against loss of customers) the local owner of the foreign mark is given control of the importation of all cars bearing it. By the Tariff Act Congress adopted the policy of protecting the American owners of foreign trade marks by most drastic means. However much we may differ with its policy the wisdom of the

- legislation is for the lawmaking body and we cannot say that the means adopted were unadapted to the end sought to be attained". *Dorothy Sturges v. Clark D. Pease, Inc. et al.*, 48 F 2d 1035, 8 USPQ 375, 377, 21 TMR 283 cité dans 49 TMR p. 711 - 712, n. 20.
- 49 TMR 1959, p. 707 ss.
- prétendument américaines.
- Guerlain-Corday-Coty - 155 F. supp. 77; 114, USPQ. 47 TMR 1087 (*United States v. Guerlain Inc. et al.*).
- en particulier à vendre à un prix très élevé certains articles de parfumerie de qualité supérieure.
- Avis partagé par les tribunaux de première instance.
- Les commentaires, favorables et défavorables, auxquels cette proposition donna lieu furent publiés en grande partie dans le TMR aux Etats-Unis et quelques-uns dans les revues spécialisées européennes; cf. en particulier 49 TMR (1959), p. 707 ss, 1255 ss, 674 ss avec référence à la situation au Canada; 50 TMR (1960) p. 1035 ss; GRUR 1959, 228 ss; GRUR 1960, 539 ss.
- La notion de contrefaçon aurait donc été restreinte comme suit: "but it does not include a mark used by a foreign manufacturer or merchant to identify and distinguish his goods and registered to a person who is an agent, authorized distributor, or subsidiary of, or who is affiliated with or is controlled by such foreign manufacturer or merchant. The term "affiliated", as employed herein and in Sect. 42 (b) (1), shall include but not be limited to an exclusive or a non-exclusive distribution contract and any arrangement whereby the person has a continuing contractual relationship or understanding, express or implied, with the foreign manufacturer or merchant with regard to the mark".
- Provenant de ce que, d'après certains auteurs, la Sect. 526 du Tariff Act aurait été mal interprétée dans la mesure où on avait inclus parmi les bénéficiaires des personnes (respectivement des sociétés) ne remplissant pas la condition première, c'est-à-dire d'être américaines; cf. à ce sujet p. ex. *Bicks* 49 TMR (1959) 1255 ss.
- Il est à remarquer qu'une ordonnance d'exécution du Customs Office de 1953, selon laquelle la Sect. 526 du Tariff Act était inapplicable aux sociétés étroitement liées entre elles du point de vue économique, fut révoquée par cette même autorité. Depuis le 1er mai 1959, tous les titulaires de marques américaines (c'est-à-dire aussi bien les fabricants et les commerçants indépendants que les personnes, physiques ou morales, qui se trouvent dans un étroit rapport de nature économique avec des sources de production étrangères) peuvent notifier celles-ci afin d'être prévenus d'éventuelles importations de produits portant le même signe à l'effet de les faire séquestrer à la frontière.
- Callmann, GRUR 1959, 551 ss; *Derenberg*, GRUR 1960, 593 ss et

Thomas 49 TMR (1959), 674 p. ex.

73 p. ex. Vanderburgh 49 TMR (1959) 707 ss.

74 Par décision du 26 janvier 1963 - GRUR 1963, 312 ss - la Cour de Paris avait suspendu le procès en cours à l'effet d'attendre le jugement de la Commission.

Il s'agit d'ailleurs ici d'une situation en tous points semblable à celle protégée par le tribunal de district d'Arnhem après que la Hoge Raad eût débouté le distributeur qui se réclamait des droits découlant du simple enregistrement de la marque GRUNDIG au nom du fabricant; cf. p. 91.

75 Loc. cit.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la motivation fondée exclusivement sur des considérations anticartellaires ne fait pas l'objet d'un examen détaillé.

76 Grundig s'engageant à ne livrer en France qu'à Consten et ce dernier s'engageant à ne vendre qu'en France.

77 GRUR 1966, 580 ss.

